

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0273-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “Suar (Diseño)”

Karla Villalobos Wong como Apoderada de William Suárez Díaz, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 6893-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

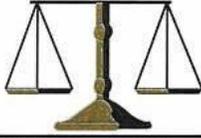
VOTO N° 739-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del seis de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciada **Karla Villalobos Wong**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1036-0375, en su calidad de Apoderada Especial del señor **William Suárez Díaz**, mayor, soltero, Comerciante, vecino de Desamparados, Urbanización Las Cascadas, San José, de nacionalidad colombiana, portador de la cédula de residencia número 117000298313, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y cincuenta y un segundos del ocho de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de agosto de 2006, el señor **William Suárez Díaz**, en su condición personal, de calidades antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Suar (Diseño)**”, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir según el edicto de ley: todo lo relativo a librería y papelería, arte litografiados y grabados, tarjetería de expresión social (cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches y calendarios).



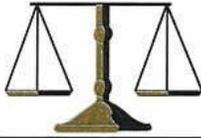
SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de abril de 2007, el Licenciado **Michael Joseph Bruce Esquivel**, en representación de la empresa **ZEA DISEÑO S.A.**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, domiciliada en la Ciudad de Medellín, Colombia, formuló oposición en contra de la citada solicitud de inscripción marcaria, con base en su marca de comercio inscrita “**ZEA (Diseño)**”, bajo el registro número 115729.

TERCERO. Que mediante la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y cincuenta y un segundos del ocho de diciembre de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuesta (...) SE RESUELVE: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de ZEA DISEÑO S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio Suar (DISEÑO); en clase 16 Internacional presentada por el señor William Suárez Díaz, la cual se deniega. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de enero de 2009, la Licenciada **Karla Villalobos Wong**, en representación del señor **William Suárez Díaz**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las quince horas del cuatro de mayo de dos mil nueve, no expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión al recurrente o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;



CONSIDERANDO

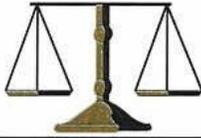
PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado de interés para la resolución del presente asunto el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**ZEA (Diseño)**”, bajo el Registro No. 115729, desde el 2 de setiembre de 1999, en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: lienzo en serigrafía, caja de cartón corrugado, esquelas, cajitas de cartón para chocolates o regalos para toda ocasión, separadores de libros, mensajes y tarjetas para toda ocasión, cajas de cartón corrugado con ventana, mensajes, afiches y portarretratos, vigente hasta el 2 de setiembre de 2009, propiedad de la empresa **ZEA DISEÑO, LTDA.** (Ver folios 136 al138)

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

TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El señor **William Suárez Díaz**, en su condición personal, solicitó la inscripción del signo “**Suar (Diseño)**”, como marca de fábrica y comercio, en **Clase 16** del nomenclátor internacional, a lo que se opuso el representante de la empresa **ZEA DISEÑO S.A.**, por encontrarse ya inscrita a su nombre la marca “**ZEA (Diseño)**” en **Clase 16**, bajo el registros número 115729, por considerar que de ser autorizada su coexistencia, se fomentaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre los productos amparados por los citados signos.

El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada declaró con lugar tal oposición y denegó la solicitud de inscripción presentada bajo los siguientes fundamentos:

“... En lo que se refiere a los productos que protegen los signos, existe una clara relación entre los protegidos por las marcas inscritas y los que protegerá la marca solicitada ya que van dirigidos a un sector común, compartiendo canales de



comercialización y lugares de venta, por lo que definitivamente existiría la posibilidad de crear confusión al público consumidor de presentarse similitud entre los signos que los identifican.

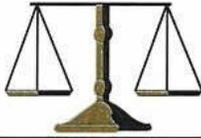
En cuanto a los signos se aprecia que ambos son de tipo mixto, ya que están compuestos por un elemento denominativo, acompañados de un diseño. Analizando las marcas en conflicto en forma conjunta según lo recomienda la doctrina y la jurisprudencia marcaria, resulta evidente que la primera impresión que se genera en el público consumidor al observarlas, resulta muy similar. Nótese que los diseños están compuestos por una serie de dibujos caricaturizados, los cuales representa animales. Las caricaturas presentan trazos similares, comparten algunas especies animales que se encuentran presentes en las dos marcas que se cotejan, como el conejo, la vaca, e incluso se observa en ambos casos la presencia de un ser de fantasía, que no representa un animal específico pero que tiene características similares en ambos diseños, compartiendo su color (verde), y ha sido ubicado en una misma posición dentro de cada dibujo. También coinciden en el hecho de incluir una caricatura de un humano, que integra el grupo de personajes, y que recibe una ubicación parecida en ambos casos. Obsérvese que en la conformación grupal de los diseños también existen coincidencias, siendo que el elemento denominativo se ubica en ambas marcas, en la parte superior del diseño, y en ambos casos se utiliza escritura simple, de color negro, debiendo destacarse que en las dos palabras se incluye una representación de una “carita feliz”, lo cual viene a reforzar el grado de semejanza que presentan los signos.

Si bien es cierto que los elementos denominativos Suar y Zea, no presentan parecido desde el punto de vista fonético, lo cierto es que por sí mismos no aportan el grado de diferenciación requerido para permitir al público consumidor distinguir en forma efectiva los productos de una empresa respecto a los de la otra, máxime si se toma en consideración que como antes se indicó, incluso en la escritura presenta algún grado de similitud, por lo que unidos al diseño que les acompaña, y apreciados en su conjunto como corresponde, en definitiva no son capaces de debilitar el parecido que existe entre ambas marcas. Tampoco puede pretenderse que como lo indica el solicitante, pueda



alegarse que existe distintividad entre ambas marcas, por no compartir la totalidad de personajes, o por que existan leves variaciones entre los mismos, pues al tratarse de un signo complejo, el consumidor no es capaz de almacenar en forma detallada toda la información que lo compone, por el contrario solo guarda una idea vaga, la cual en ambos casos es la misma, una conformación grupal de caricaturas de animales, por lo que desde el punto de vista conceptual ambas marcas transmiten el mismo mensaje. Finalmente considera esta autoridad, que no lleva razón el solicitante al indicar que los productos no son de consumo diario, y que por ende no puede alegarse confusión, posición que no se comparte, pues lo cierto es que tampoco estamos en presencia de productos especializados donde se pueda afirmar que el consumidor se encuentra especialmente informado, sino que se trata de productos de consumo masivo, y como tales mayormente expuesto a la confusión sobre el origen empresarial. De lo anterior resulta evidente que existe gran similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico e ideológico, por lo que se considera que la marca solicitada es susceptible de producir confusión al público consumidor a la hora de identificar los productos, con respecto a los de la marca inscrita. Por tanto no es procedente la coexistencia registral de los signos en conflicto.”

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de apelación, presentado en fecha 07 de enero de 2009, alegó la representación ilegítima, así como el incumplimiento de la opositora de la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial en ese sentido. Asimismo, propone la parte recurrente la eliminación del elemento gráfico, alegando que es una práctica registral, lo que demuestra la buena fe de su parte en el trámite solicitado; y partiendo de esa eliminación se establece según su dicho la carga diferencial suficiente de la marca “Suar” frente a la marca de la opositora “Zea (Diseño)”, sea diferencia gráfica, fonética e ideológica, ya que se presenta tanto en el conjunto marcario gráfico y fonético como en el conjunto marcario ideológico la distintividad y diferencia necesaria para su coexistencia registral, situación que imposibilita la existencia de confusión entre los consumidores, lo cual a su criterio redundaría en la



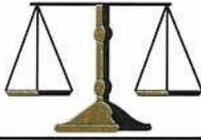
procedencia del registro del conjunto marcario “Suar (Diseño), en clase 16 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA MARCA SOLICITADA. Es criterio de este Tribunal que lo sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial al resolver el recurso de revocatoria mediante la resolución de las 10:24:52 del 29 de enero de 2009, está correcto, en cuanto a la imposibilidad de modificar esencialmente la marca solicitada al establecer lo siguiente:

*“... En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo conducente: **“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o limitarse...” (El subrayado es nuestro)*

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección. Distinto es el presente caso donde el recurrente desea eliminar parte esencial de la marca solicitada, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.

De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que



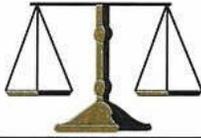
conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.

El autor, Manuel Lobato en su obra Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, refiere:”... *la Ley permite que se eliminen del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. La Ley emplea el concepto de modificación sustancial de la marca, que permite la supresión de elementos que no afecten a la identidad de la marca (p.ej. el solicitante de HOTEL DE LUXE PARADISO, modifica el distintivo por HOTEL PARADISO; en cambio, el solicitante de la marca FACTORY CHARANGA, no puede suprimir el vocablo CHARANGA, porque afecta a la identidad del signo solicitado).*” LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, CIVITAS Ediciones, S. L., 2002, pág 466.

Además, al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por ejemplo, en el proceso 41-IP-2005 dictado el 6 de abril de 2005, dictaminó: “*En una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos; los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., (...))La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo registrable, no siendo viable, tampoco, para ampliar los productos o los servicios especificados...*”

En el caso concreto, la solicitud presentada inicialmente ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto de dos mil seis, por el señor William Suárez Díaz, lo fue la



denominación “**Suar (Diseño)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir todo lo relativo a papelería y librería, tarjetería, cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches y calendarios, ocurriendo que dicho solicitante, no obstante, mediante escrito presentado ante dicho Registro, el siete de enero de dos mil nueve, posterior a la resolución recurrida, solicitó la modificación de la citada marca por la de “**Suar**”, es decir, procediendo a eliminar el diseño (parte figurativa) de la misma.

Conforme a lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en sostener que la modificación operada a la solicitud inicial, constituye un cambio esencial que violenta el artículo 11 párrafo primero de la Ley de Marcas. La modificación conlleva un cambio conceptual radical al eliminar de la marca originalmente solicitada su parte figurativa, que resultaba una parte esencial de ésta.

De forma que, con dichas modificaciones se alteraron las partes esenciales de la marca que se pretendía inscribir originariamente, constituyéndose una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro, fundamento suficiente para que la Institución Registral declarara la improcedencia de estos cambios, rechazándolos conforme lo prevé el citado numeral 11, resultando innecesario realizar el examen de fondo que establece el artículo 14 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO A LA CAPACIDAD PROCESAL DE LA PARTE Oponente.

De igual forma, comparte este Tribunal lo establecido por el Órgano a quo en cuanto a la legitimación del Licenciado Michael Bruce Esquivel, quién actúa en representación de la empresa oponente ZEA DISEÑO S.A., constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, al establecer mediante la resolución citada en el considerando anterior lo siguiente:

“... En cuanto a la legitimación del Licenciado Michael Bruce Esquivel: Efectivamente en determinado momento al estudiarse el expediente de marcas, se determinó que el



poder especial aportado por Bruce Esquivel adolecía de algunos defectos formales. Sin embargo en cumplimiento de los principios de celeridad, economía procesal y para evitarle un perjuicio al administrado a fin de que pueda hacer valer sus derechos a través de un proceso de oposición, debe tomarse en consideración lo establecido mediante la promulgación de la Ley No. 8632 de fecha 28 de marzo de 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 25 de abril de 2008 y que viene a reformar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo conducente señala lo siguiente:

Para actuar en nombre de una persona física o jurídica en cualquiera de los actos relacionados con la propiedad intelectual, se deberá contar con la autorización del poderdante en mandato autenticado, como formalidad mínima; y en todo caso no se requerirá la inscripción de dicho mandato.”

Es criterio de este Tribunal que de conformidad con la documentación constante de folio 53 a folio 60 del presente expediente, así como acorde con la normativa antes transcrita, sea el artículo 82 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de igual forma por lo establecido en los artículos 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública; 315 Código Procesal Civil, y a fin de no causar un perjuicio injustificado a dicha parte y favorecer el contradictorio que permitió establecer a cuál de las partes correspondía la consolidación de su derecho, debe tenerse por acreditada la legitimación del Licenciado Michael Bruce Esquivel para actuar en representación de la empresa oponente ZEA DISEÑO S.A.

SEXTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, del 6 de enero del 2000, en sus incisos a) y b), establece:

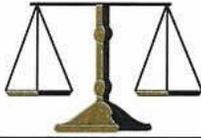
“Artículo 8°.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:



- a) *Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.*
- b) *Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.”*

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.

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, debemos manifestar, que el cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda ocasionar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y por otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento indebido, del prestigio que pudiesen haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esa perspectiva, podemos señalar, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

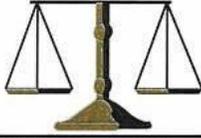


Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento).

SÉTIMO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o ideológicas (conceptuales), que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen los signos contrapuestos son:

<p>MARCA SOLICITADA:</p> 	<p>MARCA INSCRITA:</p> 
<p>PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</p>	<p>PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</p>

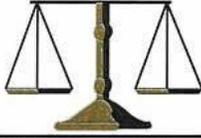


<p>En clase 16 de la Nomenclatura Internacional: <u>Todo lo relativo a librería y papelería, arte litografiados y grabados, tarjetería de expresión social (cuadernos, papel de regalo, colillas, libretas, agendas, afiches, calendarios).</u></p>	<p>En la clase 16 de la Nomenclatura Internacional: Lienzo en serigrafía, caja de cartón corrugado, esquelos, cajitas en cartón para chocolate o <u>regalos para toda ocasión, separadores de libros, mensajes y tarjetas para toda ocasión</u>, cajas de cartón corrugado con ventanas, mensajes, <u>afiches</u> y portarretratos.</p>
--	--

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para efectuar el cotejo marcario, se infiere que ambas se tratan de marcas **mixtas**, porque están compuestas tanto por elementos denominativos, “**ZEA**” en la inscrita y “**Suar**” en la solicitada, como también por elementos figurativos. Por eso, ateniéndose únicamente al elemento denominativo de las marcas en contienda, desde un punto de vista fonético e ideológico los signos contrapuestos son diferentes, pues están compuestos de letras diferentes sin que lleguen a formar una palabra que tenga concepto en nuestro idioma, de donde la similitud ideológica que da descartada.

No ocurre lo mismo desde un punto de vista gráfico, por cuanto como en ambas existe una semejanza figurativa muy alta, tal y como lo estableció el Órgano a quo en la resolución recurrida al hacer el cotejo marcario, de todo ello se infiere que en el plano visual, esto es, a golpe de vista, los signos resultan ser semejantes, y más aún porque a juicio de este Tribunal, en esta oportunidad es el elemento gráfico figurativo de ambos el que prevalece.

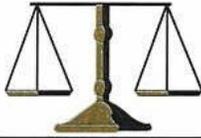
Así observamos como desde un punto de vista de la idea transmitida por los dibujos, no hay duda de que las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual, la noción de un grupo de distintos animales y figuras humanas posando como para una fotografía, un concepto que resulta en ambos signos semejante, si le es asociada además la *disposición de los elementos* ya que la marca solicitada dispone de sus elementos de manera muy similar que como están dispuestos los elementos en la marca registrada, es decir los mismos colores se utilizan para los mismos elementos, y el elemento denominativo en ambas está ubicado en la parte superior, en el centro del diseño.



Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la misma conclusión que el Órgano a quo en la resolución venida en alzada, que entre las marcas contrapuestas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, por los factores anteriormente señalados, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita, se destinaría a la protección de productos idénticos, similares e íntimamente relacionados entre sí, en la misma clase del nomenclátor internacional, a los que están siendo identificados por la marca inscrita.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión conceptual en la parte figurativa entre las marcas “**Suar (Diseño)**” y “**ZEA (Diseño)**”, en donde son semejantes sus respectivos diseños, se daría una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, por cuanto, por ser productos de la clase 16, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas). Resulta necesario mencionar, que el examen o el cotejo marcario debe hacerse también, en relación a los productos para los que fue solicitada la marca, frente a los que amparan las marcas ya inscritas. De tal forma, que no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o relacionados.

En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:

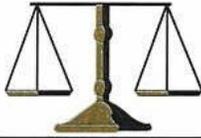


“... Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”.

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra adicionalmente, en perjuicio de la empresa opositora, *“(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)”*, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal estima que existe una similitud gráfica y ideológica entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa similitud conduce a error o engaño al consumidor, de ahí, que este Tribunal comparta lo resuelto por el Órgano a quo en la resolución recurrida, considerando que su argumentación fue correcta, pues nos encontramos ante un caso de similitud gráfica, en los términos antes citados. Como explica el tratadista Jorge Otamendi en su obra de Derecho de Marcas, Tercera Edición, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 176 al indicar: *“Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por la similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos.”* En el caso en estudio es evidente la utilización de algunos animales caricaturizados muy parecidos a los de la marca inscrita.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Licenciada **Karla Villalobos Wong**, en su condición de Apoderada Especial del señor **William Suárez Díaz**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro



de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y cincuenta y un segundos del ocho de diciembre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

NOVENO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Karla Villalobos Wong**, en su calidad de Apoderada Especial del señor **William Suárez Díaz**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con dos minutos y cincuenta y un segundos del ocho de diciembre del dos mil ocho, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.