



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1239-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo LAMPO (diseño)

Marcas y otros signos

Beifa Group Co. Ltd., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 103-2012)

VOTO N° 744-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del once de junio de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Beifa Group Co. Ltd., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Popular de China, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del siete de noviembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha nueve de enero de dos mil doce, la Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Beifa Group Co. Ltd., solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo

LAMPO



en la clase 16 de la nomenclatura internacional, para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), caracteres e imprenta, clichés de imprenta.

SEGUNDO. Que por resolución de las catorce horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del siete de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las quince horas, cincuenta y cuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintiocho de noviembre de dos mil doce, y acogida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las quince horas, cincuenta y seis minutos, veintitrés segundos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita la marca de fábrica y comercio a nombre de Ampo Limitada



AMPO

registro N° 217774, vigente hasta el veinte de abril de dos mil veintidós, para distinguir en clase 16 de la nomenclatura internacional álbumes fotográficos, blocks de papel para escribir, cartón, cartulina para anuncios, cuadernos escolares, diarios para radiocomunicaciones, exfoliadores, formularios de facturas, lengüetas para índices, libros de pedidos, libros de recortes, libros en blanco, libros mayores, libros para apuntes, papel, carbón, crepé, de seda, de seguridad, carpetas colgantes para archivadores tamaño oficio y carta, archivadores con argollas tamaño oficio y carta, portafolios escolares, folders o carpetas de manila, carpetas para presentaciones, mini portafolios con prensa, tablas con prensas, forros plásticos para portafolios, índices para archivadores, cejillas plásticas para carpetas colgantes, revisteros de cartón, cajas de archivos, libros auxiliares, divisiones para portafolio, hojas rayadas para portafolio, papel construcción y resmas de papel bond de colores (folios 13 y 14).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se ha demostrado que los productos a marcar se dirijan a un segmento del mercado diverso al de la marca AMPO, registro N° 217774.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad y relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los diseños son distintos, y que sus productos van dirigidos a un segmento de mercado de clase alta, mientras que los de la marca inscrita son para clase media o baja.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Los signos en conflicto deben ser cotejados, y para una mayor claridad en la contraposición de éstos, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 16: álbumes fotográficos, blocks de papel para escribir, cartón, cartulina para anuncios, cuadernos escolares, diarios para radiocomunicaciones, exfoliadores, formularios de facturas, lengüetas para índices, libros de pedidos, libros de recortes, libros en blanco, libros mayores, libros para apuntes, papel, carbón, crepé, de seda, de seguridad, carpetas colgantes para archivadores tamaño oficio y carta, archivadores con argollas tamaño oficio y carta, portafolios escolares, folders o carpetas de manila, carpetas para presentaciones, mini portafolios con prensa, tablas con prensas, forros plásticos para portafolios, índices para archivadores, cejillas plásticas para carpetas colgantes, revisteros de cartón, cajas de archivos, libros auxiliares, divisiones para portafolio,	Clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), caracteres e imprenta, clichés de imprenta



hojas rayadas para portafolio, papel construcción y resmas de papel bond de colores	
---	--

En un primer escenario, la comparación entre los signos se hace desde el punto de vista denominativo y atendiendo al criterio que, como **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. Para el caso que nos ocupa, ambos signos son casi idénticos en su denominación, diferenciándose únicamente por una letra L. Además la marca registrada se encuentra íntegramente contenida dentro de la solicitada. Si bien ambas tienen una especial forma de dibujar sus letras y colores, estos elementos no vienen a crear una diferencia, ya que el consumidor privilegia en su recuerdo a las palabras, por ser las que verbaliza a la hora de ejercer su acto de consumo. A nivel fonético ambos signos, al ser pronunciados, suenan de forma muy similar por estar compuestos por las mismas letras y cuya diferencia únicamente se da por el sonido de la L al inicio de la solicitada. El nivel ideológico no se coteja por carecer ambos signos de un significado concreto para el consumidor costarricense.

Conforme a lo expuesto se encuentran más semejanzas que diferencias, las cuales adquieren un mayor peso en la comparación de acuerdo a lo estipulado por el inciso c) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento), que indica:

“Artículo 24.- 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:

(...)

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

(...)”



Ahora bien, en un segundo escenario, al ser las marcas tan similares, el cotejo se debe de realizar respecto de los productos, aplicando el principio de especialidad marcaria, a efecto de determinar si el signo solicitado procede en su inscripción.

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.**

En el presente asunto existe identidad y relación en los productos, ya que algunos de los que se solicitan se encuentran contenidos en el listado de la marca registrada, y los otros están relacionados por su naturaleza de ser artículos de oficina. Se determina así un riesgo de confusión, toda vez que estamos ante productos relacionados o idénticos y marcas similares, siendo que la mera posibilidad es suficiente para que la Administración se decante hacia la protección del signo ya inscrito, según lo ordena expresamente el artículo 24 inciso f) del Reglamento antes citado junto con el numeral 25 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. De ahí que lo procedente es aplicar el Artículo 8, inciso a) de la citada Ley de Marcas ya que existe un riesgo de confusión de las marcas por parte del consumidor.

De esta forma, no es dable para este Tribunal atender los agravios de la apelante. Amén de las semejanzas gráficas y fonéticas ya apuntadas, el hecho de que los productos del signo solicitado vayan dirigidos a un segmento de mercado distinto al de los de la marca registrada, tal como lo establece la apelante en sus agravios, haciendo alusión de que la marca solicitada está dirigida a un mercado de clase alta, no es algo ponderable dentro de este procedimiento, nada de lo contenido en el registro marcario ni de lo dicho en la solicitud pueden llevar a tal conclusión, por lo tanto dicho elemento no puede ser tomado en cuenta para poder hacer una diferencia suficiente como para poder acordar la coexistencia registral de los signos en conflicto.



Conforme a las consideraciones que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, por existir una marca previamente inscrita que colisiona con la solicitada. Procede entonces aplicar el Artículo 8, inciso a) de la Ley de marcas y denegar el signo distintivo solicitado.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Beifa Group Co. Ltd., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y tres minutos, treinta y cinco segundos del siete de noviembre de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo

LAMPO

. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Luis Gustavo Álvarez Ramírez



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33