



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0971-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “V7” (05)**

**Carlos Bolaños Campos.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2011-7780)**

**Marcas y otros Signos**

### ***VOTO N° 754-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Bolaños Campos**, mayor, soltero, vecino de Cartago, Taras, de la Iglesia Católica, cuatrocientos metros al oeste y veinticinco al sur, titular de la cédula de identidad número tres-cero doscientos setenta y nueve-cero doscientos sesenta y uno, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de octubre de dos mil once.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el doce de agosto de dos mil once, el señor Carlos Bolaños Campos, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de “**V7**”, como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, ”alcohol y alcohol en gel”.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final de las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, dispuso “(...) *SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)*”.

**TERCERO.** Que mediante escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil once, el señor Carlos Bolaños Campos, de calidades y condición dicha al inicio, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y tres minutos, nueve segundos del treinta y uno de octubre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual 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, o a la invalidez 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 Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita bajo el registro número 208980 la marca de fábrica y comercio “**IV\*7 (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa PURE BIOSCIENCE, vigente del 29 de abril de 2011, hasta el 29 de abril de 2021, para proteger en clase 5 Internacional “una preparación sanitaria que es un spray.” (Ver folios 13 al 14 ).



**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**V7**”, por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con la marca inscrita “**IV\*7 (DISEÑO)**”, por cuanto ambos protegen productos iguales en la misma clase, y del estudio integral del signo propuesto se comprueba que hay identidad con el inscrito lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintos..

Por su parte, el señor Carlos Bolaños Campos, en su escrito de apelación argumenta que lo que la norma y la jurisprudencia veda es la coexistencia registral en la misma clase, de aquellos distintivos que por su semejanza gráfica, fonética e ideológica, puedan inducir a error u originar confusión con otras marcas y es el caso, que si bien el diseño que impide el registro de la solicitada está inscrita en clase 5, no es para proteger ningún tipo de alcohol, en sus diferentes presentaciones, siendo la marca **V7** solicitada sumamente distintiva en cuanto a sus productos, elementos constitutivos y en el diseño que se presentará ante el consumidor. Además, la marca inscrita protege un **SPRAY** contrario a la marca solicitada. El criterio empleado por el Registrador monopoliza el uso de un signo, que ni similar es en sí, ni en los productos que protege por lo que atenta con la libertad de comercio a un costarricense. La marca solicitada **V7** está compuesta de un “**DISEÑO**”, la cual la hace perfectamente diferenciable, aunado a ello de



que dicha marca protege productos diferentes a los protegidos por la marca inscrita, además difiere de la registrada, ya que no es posible encontrar en ellas ninguna confusión.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 6 de enero de 2000 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1 de febrero de 2000, puesto que dicha norma 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, como tampoco los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, respecto a las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre las marcas, tenemos que, en el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “V7” es denominativa formada por una letra y un número, el signo inscrito “IV\*7 (DISEÑO) es mixto constituido por una denominación y figuras, la letra “I” y V”, y el número “7”, en medio de la letra “V” y el número “7” se encuentra una estrella, debajo de la expresión “IV\*7” se ubican dos barras, en forma de una “V” extendida, de ahí, que a nivel *gráfico o visual* el signo solicitado tiene una gran semejanza con la marca inscrita, pues lo único en que se diferencian es que el signo registrado contiene la letra “I” al inicio, y elementos figurativos, no obstante, el rasgo que tienen en común, sea, la letra “V” y el número “7” podría inducir a los consumidores a asociar los distintivos entre sí, y llevarlos a pensar que los productos que identifican uno y otro participan de un mismo origen empresarial común. A igual conclusión se



llega si se realiza a nivel *fonético o auditivo* dado que la pronunciación de los signos enfrentados resulta muy parecida, existiendo así una confusión auditiva. Desde el punto de vista ideológico no es necesario realizar el cotejo ya que ambos distintivos no cuentan con significado alguno. Desde el punto de vista *ideológico o conceptual* no es necesario realizar el cotejo ya que ambos signos no cuentan con significado alguno. De ahí, que considera esta Instancia que los consumidores al tener la marca pretendida “V7”, para distinguir productos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, frente al signo “IV\*7 (DISEÑO)”, que protege igualmente productos en la clase 5, al momento de llevar a cabo el acto de consumo de los productos de uno y otro distintivo puede incurrir en una eventual confusión, por lo que este Tribunal no comparte lo alegado por el recurrente cuando señala que “(...) *La marca solicitada difiere suficientemente de la marca ya registrada, ya que no es posible encontrar en ellas ninguna confusión, si verdaderamente ponemos en nuestro examen una atención común y ordinaria entre ambas marcas, con lo que obtendremos como resultado, la existencia clara de la gran diferencia entre ambas marcas*”.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y fonética sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas en debate, ya que éste podría pensar que los productos a que se refieren una y otra marca participan de un origen empresarial común, de tal manera que el permitir la existencia de tales signos en el mercado generaría confundibilidad entre los consumidores, respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen los mismos, y en razón, que los signos enfrentados se encuentran en la misma clase 5, se debe ser aún más estricto en el análisis, pues, tienen que ver con la salud de las personas y así lo ha expresado la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su resolución N° 271-2004 de las 9: 35 horas del 12 de agosto del 2004, al decir: “*Tratándose de productos de la clase cinco, el examen comparativo sobre la similitud, debe hacerse de manera más rigurosa por el interés de salud pública involucrado*”. Por lo que considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a la posibilidad de confusión respecto a otra que se encuentra



inscrita, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar 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, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a) y b), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

**QUINTO.** El recurrente, argumenta en su escrito de apelación, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas la marcas: 1. RENGAL/RENEGAL (TSCA, No. 9218 de las 3\_15 horas del 6 de marzo de 1987. 2. LOCATOR/ LOPATOR (TSCA No. 10347 de las 9:50 horas del 27 de junio de 1988. 3. EMORIL/VECTORIL (TSCA. No. 4838 de las 9:20 horas del 26 de junio de 1981, la cuales utiliza como defensa para que su marca sea inscrita. Al respecto es importante señalar que, el hecho que el apelante invoque el amparo registral de las marcas mencionadas, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes, por lo que dicho alegato no se acoge.

**SEXTO.** Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, concluye este Tribunal que la marca de fábrica y comercio solicitada “**V7**” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de inscripción por razones extrínsecas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Bolaños Campos**, en



su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “V7” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SÉTIMO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Carlos Bolaños Campos**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y seis minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “V7” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTOR**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**