



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-1067-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Eliss (DISEÑO)”**

**IMPORTADORA ALMACEMA SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2011-10003)**

**Marcas y otros Signos Distintivos.**

### ***VOTO N° 757-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas del veintiocho de agosto de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, mayor de edad, casado en primeras nupcias, abogado, con oficina abierta en San José/Escazú, Trejos Montealegre, Torre Banco General, Cuarto piso, portador de la cédula de identidad personal número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial registral de **IMPORTADORA ALMACENA SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de la República de Costa Rica, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento cincuenta y un mil setecientos sesenta y ocho, con domicilio social en Cartago, La Lima, 300 metros oeste de la Bomba Shell, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, treinta y ocho segundos del quince de noviembre de dos mil once.



## RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de octubre de dos mil once, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**Eliss (DISEÑO)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “vestidos, calzado y sombrerería”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, trece minutos, treinta y ocho segundos del quince de noviembre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de noviembre de dos mil once, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, veinticuatro segundos del veintiocho de noviembre de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 Díaz Díaz, y;**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa **HEELING SPORTS LIMITED**, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HEELYS**” bajo el registro número 165160 desde el 18 de enero de 2007, vigente hasta el 18 de enero de 2017, la cual protege y distingue en clase 25 Internacional “zapatería, a saber zapatos atléticos, camisetas y gorras.” (Ver folios 5).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo “**Eliss (DISEÑO)**” , por considerar que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo, con el distintivo inscrito “**HEELYS**”, y que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Que siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción.

Por su parte, el representante de la sociedad apelante en su escrito de apelación argumentó que fonéticamente, la marca ELISS, en su expresión verbal y auditiva, es muy diferente a la marca inscrita HEELYS, la pronunciación de una E a una H tienen diferencias radicales. La marca propuesta está compuesta por una sola palabra, mientras que la marca HEELYS VRS que está compuesta por dos vocablos. Si bien los signos comparten ciertas letras en común, lo cierto es que no existe una identidad fonética. Debe de tomarse en cuenta que la marca ELISS además



del denominativo utilizado, cuentan con un diseño, colores y estructuración que facilitan más aún su distinción con la marca inscrita la cual es denominativa, por esa razón el consumidor claramente las puede diferenciar sin que cause confusión sobre su origen, distribución y puestos de venta. Aunque se encuentren en la misma clase son signos muy diferentes y no se crearía confusión. Ambos signos protegen diferentes productos, ya que la marca solicitada protege vestidos, calzado, sombrerería y la marca registrada protege zapatos, camisetas y gorras, pero enfocadas en el área deportiva, que el signo solicitado debe analizarse como un todo y contienen elementos y caracteres especiales de novedad y originalidad por lo que no generaría confusión alguna, ambas marcas pueden coexistir ya que es evidente que el consumidor normal, al tener marcas a su vista, es imposible que confunda una con otra, por lo que no cabe el rechazo de la inscripción de la marca solicitada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Considera este Tribunal 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 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 marcaría 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 distingan 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 “**Eliss (DISEÑO)**”, es *mixta*, conformada por una palabra y un diseño, la letra “**E**” con la que inicia la denominación aludida, está escrita en mayúscula de color blanco, se encuentra dentro de una figura geométrica rectángulo de color celeste, las demás letras “**liss**” están escritas en minúscula de color negro, el signo inscrito “**HEELYS**” es *denominativo*. Vemos así, que a nivel del cotejo *fonético*, la marca inscrita y la solicitada se vocalizan de forma idéntica, ya que la letra “H” en la registrada es muda, no se pronuncia, por lo que resulta difícil a los consumidores diferenciar un distintivo del otro, lo que puede llevarlo a una confusión auditiva. El cotejo fonético se refiere a como el producto es comentado y pedido de forma oral por el consumidor. El riesgo de confusión fonética constituye un aspecto frente al cual debe de facilitarse no solo la marca inscrita sino también el consumidor a efecto de que el sistema marcario cumpla a cabalidad su función de asegurar que los signos distintivos inscritos sean fácilmente distinguibles por el consumidor evitando cualquier riesgo de confusión entre ellos, riesgo existente en el caso bajo estudio, De ahí, que este Tribunal no acoge lo argumentado por la representación de la sociedad solicitante y apelante cuando en su escrito de apelación indica “*Si bien la marca “ELISS” cuya inscripción solicita mi representada y la marca “HEELYS VRS” que consta ya inscrita, comparten ciertas letras en común, lo cierto es que No existe una identidad fonética*”, toda vez que a nivel fonético los signos resultan idénticos en su pronunciación, por lo que el consumidor promedio podría confundirse sobre el origen empresarial. Además, cabe aclarar a la representación de la sociedad recurrente que la marca de su representada es “**HEELYS**” no “**HEELYS VRS**” según se constata a folio 5 del expediente (que es Certificación de la marca de fábrica “**HEELYS**”, clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial).

En lo que respecta al aspecto *gráfico* no guardan identidad alguna. *Ideológicamente*, las marcas cotejadas no tienen un significado concreto.



En esta comparación no sólo se advierte una identidad fonética, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que el distintivo inscrito “**HEELYS**”, protege y distingue en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, “*zapatería, a saber zapatos atléticos, camiseta y gorras*”, y la marca solicitada “**Eliss**”, en la misma clase indicada, protege y distingue “*vestidos, calzado y sombrerería*”, siendo, que ambos signos protegen productos de una misma naturaleza “**vestuario**”, de ahí, que el consumidor puede pensar que los signos enfrentados tienen un origen empresarial común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, por cuanto los productos de la marca solicitada tienen conexión competitiva con los productos del signo que se pretende su inscripción, (v. artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas), y pueden ser asociados (v. artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas, y (v. artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas), por lo que este Tribunal no comparte lo dicho por la sociedad recurrente cuando manifiesta “*Ambas marcas poseen diferencias en los productos a proteger*”, pues como se indicó supra, los productos que identifica la marca inscrita y la solicitada son de una misma naturaleza y se relacionan entre sí, resultando que esos productos cuentan con los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados, por lo que los consumidores podrían asociar o relacionar los productos que distingue la marca inscrita con los de la solicitada y viceversa, pudiendo confundirse durante su acto de consumo, respecto del producto que realmente desea, por consiguiente, el signo que se pretende registrar no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, no siendo factible su inscripción.

En virtud de lo anterior, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende inscribir 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 artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **IMPORTADORA ALMACEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, treinta y ocho segundos del quince de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio **"Eliss (DISEÑO)"**, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

**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, 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 Licenciado **Arnaldo Bonilla Quesada**, en su condición



de apoderado especial registral de la empresa **IMPORTADORA ALMACEMA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, trece minutos, treinta y ocho segundos del quince de noviembre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**Eliss (DISEÑO)**”, en clase 25 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*





**DESCRIPTORES**

**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.**