



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0895-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “AMIGO”

PANCIL, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2803-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 784-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con diez minutos del diez de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, en su condición de representante de la empresa **PANCIL LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del cuatro de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día veinte de abril de dos mil cinco, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **“AMIGO”**, para proteger y distinguir *“Empresa editorial, Servicios de educación, instrucción, enseñanza y musicales, filmación en vídeo, esparcimiento,*



entretenimientos y organización de eventos culturales y competencias deportivas, discoteque, arriendo de audios”, en Clase 41 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que el Edicto correspondiente a la solicitud relacionada fue publicado en las Gacetas números 28, 29 y 30, correspondientes a los días 8, 9 y 10 de febrero de 2006.

TERCERO. Que dentro del plazo conferido y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 07 de abril de 2006, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en la condición indicada, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca relacionada en el resultando primero anterior, fundamentada en que la misma presenta similitud con las marcas “**DINOAMIGO**”, registradas en clase 9, 16 y 28 Internacional y de las cuales es titular su representada.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, declara sin lugar la oposición interpuesta y admite la inscripción de la marca solicitada.

QUINTO. Que la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa opositora, impugnó la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propios los hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, agregando únicamente que el enumerado como (1) se sustenta a folios 63 a 70 y el enumerado como (3) a folios 103 a 107 de este expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial fundamenta su rechazo a la oposición presentada por la empresa Pancil LLC, indicando que una vez realizado el cotejo marcario entre los signos en conflicto es claro que nos encontramos ante una marca que distingue productos y otra que distingue servicios. En este sentido, siendo los productos artículos de comercio, mercancías o inmuebles, su venta implica normalmente la transmisión de la propiedad de un objeto físico, en tanto los servicios consisten en la realización de una actividad intangible. Agrega que los productos y servicios suelen ser complementarios; no obstante, eso no sucede en el presente caso pues los productos de clase 9, 16 y 28 no se complementan en forma directa con los servicios de la clase 41, aunado a que la empresa solicitante cuenta ya con registros de otras marcas de servicios anteriores a las marcas de la oponente. Dado lo anterior, considera que no encuentra motivos, desde el punto de vista legal, para denegar la inscripción de la marca “AMIGO”, solicitada por Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C. V.



Por su parte, la representante de la empresa opositora, se limita a los agravios expresados en el escrito de interposición de la apelación, ya que no contestó la audiencia que le fuera conferida por este Tribunal mediante resolución de las 9:30 horas del 12 de enero de 2011. En dicho escrito manifiesta que es incorrecto el criterio del Registro, ya que existe una clara similitud entre la marca de Pancil LLC y la que se pretende inscribir. Agrega que la empresa solicitante ha tomado el distintivo propiedad de su representada y le ha hecho una modificación que no le impregna diferencias suficientes para que puedan coexistir y que por ello debe ser declarada con lugar la oposición planteada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS.

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, **con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio**, y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario. Respecto a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en



fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. p.p. 199 y ss).

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos marcas, el operador de Derecho primero debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en las marcas, y su mayor o menor intención de adquirirlos en razón de su marca. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las marcas en pugna, sin desmembrarlas; analizarlas sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellas en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre las marcas en conflicto. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con Novoa, cabe resumir, entonces, 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.

En el caso bajo estudio, al realizar el cotejo marcario, se verifica que las marcas: “AMIGO” y “DINOAMIGO”, podrían considerarse similares en caso de descomponer la segunda en dos palabras; sea, “DINO” y “AMIGO”. No obstante, el análisis de los signos marcarios debe hacerse en conjunto, resultando entonces que ambas son muy distintas en todos los aspectos gráfico, fonético e ideológico, siendo por lo tanto mayores y más significativas las diferencias que las semejanzas, por lo que, considera este Tribunal,



no existen las similitudes que alega el recurrente, siendo evidente, por el contrario, que existe distinción suficiente que permite su coexistencia registral sin que ello genere alguna suerte de confusión en el público consumidor.

Asimismo, en relación con el alegato del recurrente en sentido que la empresa solicitante ha modificado los signos distintivos de su representada, debe recordar la Licenciada Arias Chacón que las solicitudes de los registros inscritos hoy a nombre de la solicitante Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C. V., datan del 12 de setiembre de 2003 (v. f. 103) y del 20 de abril de 2005 (v. f. 106), mientras que las solicitudes de la opositora Pancil LLC, fueron presentadas el 05 de noviembre de 2004 (v. f. 63, 65 y 68); es decir los registros de la solicitante son anteriores, dado lo cual de aceptar esa defensa, cabría la afirmación inversa, sea, que la opositora utilizó el distintivo inscrito de previo por la solicitante.

Conforme a las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el Recurso de Apelación planteado por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa opositora **Pancil LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, la cual se confirma.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa opositora **Pancil LLC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y cuatro minutos, veinte segundos del cuatro de octubre de dos mil diez, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattya Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca**
- TG: Inscripción de la marca**
- TNR: 00:42.38**