



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-1070-TRA-PI

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

EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-1004)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 794-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del dos de octubre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Francine Castillo Ramos**, mayor, soltera, Abogada, vecino de Guápiles de Pococí, titular de la cédula de identidad número uno- mil noventa y seis- doscientos treinta y tres, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno- doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos y cincuenta y tres segundos del veintiocho de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 8 de Febrero de 2011, la Licenciada **Francine Castillo Ramos**, de calidades y en su condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “UN” (**Diseño**), en clase **12** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática*”.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, y dentro del plazo conferido para tal efecto, el Licenciado Francisco Guzman Ortiz, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad italiana **FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.**, domiciliada en Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Turín, Italia, formuló oposición al registro de la marca dicha.

TERCERO. Que mediante resolución de las once horas con doce minutos y cincuenta y tres segundos del veintiocho de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “UN”, presentada por la sociedad **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA.**

CUARTO. Que en fecha 7 de Noviembre de 2011, la representación de la sociedad **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA**, interpuso recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. 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, la invalidez o la nulidad 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. Se aprueba el elenco de hechos probados de la resolución venida en alzada, agregando que el Considerando Primero Punto 1, que se encuentra contenido en folios del 83 al 84.



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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con base en el cotejo realizado en autos, entre la marca solicitada y la marca contrapuestas señaló que se advierte una gran semejanza gráfica, fonética e ideológica provocando la existencia de un riesgo de confusión, capaz de provocar errores en los consumidores, dado que distinguen los mismos productos y se comercializan en los mismos canales del mercado, no siendo posible su coexistencia registral al no cumplir con el requisito de distintividad y estar inmerso en las causales de inadmisibilidad prevista en el artículo 8 inciso a) y de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega como punto central de su inconformidad el hecho que de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece que el solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, por lo que solicitó disminuir la lista de productos y se restrinja la clase doce para proteger Montacargas. Además manifiesta que no son competidores directos de la marca inscrita dado que ellos utilizan la marca “vehículos de motor y sus partes, principalmente sus carrocerías y sus partes, motores y sus partes, embragues, frenos y equipos de frenado, cinturones de seguridad para pasajeros de vehículos; y por otro lado la marca solicitada utilizaría la marca para “montacargas”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el caso en concreto y efectuado el estudio de lo alegado por la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos y cincuenta y tres segundos del veintiocho de octubre de dos mil once, se encuentra conforme a derecho según lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



La inscripción de la marca que se gestiona “UN” resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica, y por ende fonética, con la marca inscrita según el considerando primero, referido a los hechos probados de esta resolución; nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad, e ideológicamente tal y como lo consignó el *a quo* en la resolución recurrida, los signos pueden evocar la misma idea de unidad, de tal forma que el consumidor medio puede llegar a pensar que la marca es la misma que la registrada, lo que puede llevar a confusión o asociación. Tal situación provoca que gráfica, fonética e ideológicamente, los signos enfrentados a simple vista, sean parecidos, lo que le resta la distintividad suficiente para diferenciarse en el mercado.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de similar naturaleza a los amparados por la marca inscrita, tal y como se encuentra demostrado según certificación visible a folio 83 del presente expediente, y observándose la marca inscrita reproducida casi en su totalidad en la marca que se requiere estando relacionados los productos a proteger, aumentándose la probabilidad que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria. Además no es admisible lo alegado por la sociedad apelante en cuando al cambio pretendido toda vez que, tal y como lo indica el citado artículo 11 de la Ley de rito, dicha modificación implica un cambio esencial en el signo al ser un producto que no se solicito proteger y distinguir de una manera específica sino de una manera general.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que 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 (...)*”.



Así las cosas, el signo solicitado “UN”, no cuenta con una carga diferencial tal y como se indicó, siendo éste un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, puesto que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto o servicio, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado, como en el presente caso. El no advertir el riesgo de confusión o el riesgo de asociación que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por todo lo anteriormente expuesto y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, y coincide este Tribunal que el signo solicitado “UN”, afecta los derechos de un tercero en los términos del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, resultando posible el riesgo de confusión y asociación con los servicios de las marcas inscritas que se pretenden proteger y distinguir con el signo solicitado, de conformidad con lo que establece el numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Francine Castillo Ramos**, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la sociedad **EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con doce minutos y cincuenta y tres segundos del veintiocho de octubre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose en consecuencia el registro de la marca solicitada “UN”, en clase 12 de la nomenclatura internacional y acogiéndose la oposición presentada en su contra. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33