



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0360-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio

SEJOUR SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-10372)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 844-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas del veinte de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa **SEJOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Ecuador, domiciliada en Guayas, Guayaquil, CC Policentro local No. 5, Ecuador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, tres segundos del dos de mayo del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de noviembre del dos mil trece, el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de gestor oficioso de la empresa **SEJOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo



como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir: “vestidos, calzado, sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Mediante resolución final de las diez horas, cuatro minutos, tres segundos del dos de mayo del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el nueve de mayo del dos mil catorce, el licenciado Néstor Morera Viquez, en representación de la empresa **SEJOUR SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y ocho segundos del trece de mayo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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, 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 Juez Díaz Díaz, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre del señor **Zoltan Hargitai**, desde el 1 de noviembre del 2010, y vigente hasta el 1 de noviembre del 2020, la marca de comercio “**DR. BATZ**”, bajo el registro número **205010**, la cual protege y distingue: “calzado, vestuario, sombrerería”, en clase 25 Internacional. (Ver folios 54 y 55).

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 se está solicitando la marca de fábrica y de comercio “**Dr. Barg (diseño)**”, para proteger y distinguir, “vestido, calzado, sombrerería”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 54 y 55, la marca de comercio “**DR. BATZ**” inscrita bajo el registro número 205010, propiedad del señor Zoltan Hargitai, la cual protege y distingue en **clase 25** de la Clasificación Internacional de Niza, “calzado, vestuario, sombrerería”. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la representante de la empresa solicitante, se limitó a consignar en lo que interesa lo siguiente: “[...] me presento en tiempo y forma para interponer formal **RECURSO DE APELACIÓN** en contra de la resolución de las 10:04:03 notificada a nosotros en fecha 5 de mayo del 2014 [...]”. La apelante no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, tanto si las expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos en la audiencia de quince días otorgada por este



Tribunal, en lo cual fue omiso. Según consta al folio 56, desaprovechó esa oportunidad dada para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y compele a este Órgano de Alzada conocer la integridad del expediente sometido a estudio, siendo oportuno advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Dr. Barg (diseño)**” en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones que se expondrán a continuación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 inciso e), de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente **al público consumidor, a otros comerciantes**, el que puede



producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por ende, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo ese análisis, queda claro que la

solicitud de la marca de fábrica y de comercio



presenta una evidente similitud con el signo inscrito “**DR. BATZ**” que pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión visual y auditivo.



En este sentido, a la luz de lo que establece el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de



Marcas y otros Signos Distintivos, tenemos que entre las marcas contrapuestas y “**DR. BATZ**”, gramaticalmente la única diferencia se encuentra constreñida en la terminación de las letras “**RG**” que contiene el signo solicitado, respecto de las letras “**TZ**” de la marca inscrita. La terminación de las letras “**RG**” y el diseño, no le proporcionan a la denominación el elemento distintivo necesario para poder coexistir registralmente. Aunado a ello, al contener las denominaciones identidad dentro de su estructura **gráfica**, trae como consecuencia que su pronunciación sea relativamente similar entre ellas, por lo que no es posible su registro ante el consecuente riesgo de confusión a **nivel fonético**.

Respecto a su connotación **ideológica** es importante señalar que palabra “**Barg**” que contiene el signo solicitado, y el vocablo “**BATZ**” de la marca inscrita, que son las que cuentan con mayor fuerza distintiva dentro del conjunto, no tienen un significado expreso para los consumidores costarricenses. De ahí que no se realiza el cotejo desde el punto de vista conceptual.

Por otra parte, para el caso bajo examen, tenemos que indicar que la marca que se aspira inscribir



intenta proteger y distinguir, “**vestidos, calzado y sombrerería**”, y la inscrita ampara igualmente, “**vestidos, calzado, sombrerería**”, ambas en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que los productos de uno y otro distintivo son de una misma naturaleza, “**vestuario**”, y en razón de ello el riesgo de confusión y asociación evidentemente sería inevitable, lo que podría llevar a creer a los consumidores que a través del signo solicitado se da la comercialización del producto que protege el inscrito bajo el registro número **205010**. De ahí, que el signo propuesto “**Dr. Barg (diseño)**”, en clase 25, no puede ser registrable pues se encuentra inscrito el distintivo marcario “**DR. BATZ**”, en la misma clase internacional, ya que se presentan más semejanzas que diferencias. Siendo, aplicable el numeral 8 incisos a) y c) de



la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto a la marca inscrita “**DR BATZ**”, propiedad del señor Zoltan Hargitai, razón por la cual lo procedente es declarar **SIN LUGAR el Recurso de Apelación**, interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, tres segundos del dos de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Dr. Barg (diseño)**”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, 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 y citas normativas, se declara **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuatro minutos, tres segundos del dos de mayo del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**Dr. Barg (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 REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**