

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0159-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ATVIO (diseño)”

WAL-MART de México, S.A.B. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2014-10519)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 0876-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **WAL-MART de México, S.A.B. de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, S.A.B. de C.V., sociedad organizada y bajo las leyes de México, con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 647, Colonia Periodistas, C.P. 11220, México D.F., México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, dieciséis segundos del veintisiete de enero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres de diciembre del dos mil catorce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y condición dicha al inicio, presentó la solicitud de registro del signo:

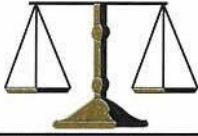


como marca de fábrica, para proteger y distinguir, “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, a saber, discos compactos, reproductores de discos compactos, DVD`s reproductores de DVD, reproductores de audio y video, aparatos de radio, aparatos telefónicos, teléfonos, teléfonos celulares, televisores, videocámaras, videoteléfonos”, **en clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, catorce minutos, dieciséis segundos del veintisiete de enero del dos mil quince, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de febrero del dos mil quince, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **WAL-MART de México, S.A.B. de C.V.**, interpuso recurso de apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, veintiún minutos, catorce segundos del seis de febrero del dos mil quince, 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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 **TRS QUALITY, INC**, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “**AUVIO**” bajo el registro número **236063** desde el 29 de mayo del 2014, vigente hasta el 29 de mayo del 2024, la cual protege y distingue en **clase 9** Internacional: “Cables y fibras para la transmisión de sonidos e imágenes, televisores, protectores de picos de voltaje, parlantes, audífonos controles remotos universales para televisores, radio y equipos de sonido, sintonizadores estéreo y receptores. Convertibles de video y televisión con grabadoras digitales de video incorporadas, enchufes adaptadores, cables de video y audio, cables de interfaz multimedia de alta definición, aplicaciones de programas de cómputo para teléfonos móviles, tales como programas para navegación de reproductores MP3 a través de una frecuencia FM”. (Ver folios 39 al 40).

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, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica “**ATVIO (diseño)**”, para proteger y distinguir, “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación



digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, a saber, discos compactos, reproductores de discos compactos, DVD`s reproductores de DVD, reproductores de audio y video, aparatos de radio, aparatos telefónicos, teléfonos, teléfonos celulares, televisores, videocámaras, videoteléfonos”. Siendo que existe en la publicidad registral según consta a folio 39, la marca de fábrica y de comercio “**AUVIO**” registro número **236063**, la que protege y distingue, “Cables y fibras para la transmisión de sonidos e imágenes, televisores, protectores de picos de voltaje, parlantes, audífonos controles remotos universales para televisores, radio y equipos de sonido, sintonizadores estéreo y receptores. Convertibles de video y televisión con grabadoras digitales de video incorporadas, enchufes adaptadores, cables de video y audio, cables de interfaz multimedia de alta definición, aplicaciones de programas de cómputo para teléfonos móviles, tales como programas para navegación de reproductores MP3 a través de una frecuencia FM”, en **clase 9** de la Clasificación Internacional de Niza. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representante de la empresa recurrente WALL-MART de México S.A.B. de C.V., presenta contra la resolución referida recurso de apelación, sin embargo, no expresa las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia conferida mediante resolución de las nueve horas del veintidós de junio del dos mil quince, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa indicada, argumenta que el Registro no lleva razón al indicar que la marca que pretende inscribir su representada podría causar confusión en el consumidor, ya que se trata de marcas disímiles, enfocados a distintos tipos de consumidores y comercializadas en distintos establecimientos, ambos reconocidos en el país. La marca de su representada está limitada únicamente a aparatos e instrumentos eléctricos, propia de la cadena WALLMART. La marca AUVIO está enfocada a cables para la transmisión de sonido, parlantes, radios, entre otros, los cuales se venden únicamente en tiendas Radio Shack. AUVIO es una marca evocativa, le da una idea al consumidor del tipo de productos, a saber, productos relacionados con el audio,



audífonos, parlantes, bluetooths, entre otros. Por lo tanto, no existe una confusión con los productos de su representada, los cuales están enfocados a electrónicos como por ejemplo televisores y tabletas electrónicas.

Señala, que la marca registrada AUVIO y la marca solicitada ATVIO son gráfica, fonética e ideológicamente diferentes. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso de apelación, y se continúe con el registro de la marca ATVIO.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, no debe tener conflicto con otros signos inscritos pertenecientes a terceros, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo.

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de Derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar el signo solicitado, son muy claros al establecer la inadmisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al **público consumidor**, pues es a éste a quien le corresponde en



virtud del papel que desempeña en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas empresas comerciales.

En el presente proceso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de dichos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, en el sentido de llegar a asociar al titular de los signos inscritos con la empresa de la marca solicitada

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 “**ATVIO (diseño)**”, y el signo inscrito “**AUVIO**”, presentan una composición denominativa muy parecida, no obstante, y a pesar, que se diferencian por las letras “**T**” y el “**diseño**”, en la marca pretendida, y la “**U**” en el inscrito, el “**diseño**” y la “**T**” en la solicitada los elementos mencionados en la pretendida no son lo suficientemente distintivos, de ahí, que se puede afirmar que a nivel *gráfico* como puede apreciarse la parte denominativa de los signos **ATVIO** (solicitada), y **AUVIO** (inscrita), comparten cuatro letras, **A-V-I-O**, por lo que su estructura gramatical es muy similar, en consecuencia el consumidor al visualizarlas en su conjunto puede caer en confusión.

A igual conclusión se llega si se realiza el cotejo a nivel *fonético*, dado que la pronunciación de los signos enfrentados es prácticamente idéntica, la letra “**T**” en la marca pretendida, y la “**U**” en el distintivo inscrito, no aporta elemento alguno que al vocalizarlas las haga diferentes existiendo así igualmente confusión auditiva. En razón de la semejanza gráfica y fonética, considera este Tribunal que debe aplicarse el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece “**Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos**”, por lo que el argumento de la empresa recurrente en cuanto a que los signos solicitado e inscrito resultan distintos no es procedente, dado que imperan más las semejanzas que las diferencias entre ellos.



Desde el punto de vista *ideológico*, tenemos que, los signos bajo estudio carecen de significado conceptual, por tratarse de fantasía.

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica y 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 hay una relación entre los productos que se pretenden proteger ya que ambos signos distinguen productos que se relacionan entre sí.

Lo anterior, por cuanto entre los productos que distingue el signo inscrito, en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza (Ver folio 39), sea, “a cables y fibras para la transmisión de **sonidos e imágenes televisores, audífonos**, protectores de picos de voltaje, parlantes, **audífonos**, controles remotos universales para **televisores, radios** y equipos de **sonido**, sintonizadores estéreo y receptores, convertidores de **video y televisión** con grabadoras digitales de video incorporadas, enchufes adaptadores, cables de **video y audio**, cables de interfaz multimedia de alta definición, aplicaciones de programas de cómputo para teléfonos **móviles**, tales como, programas para navegación de reproductores de una frecuencia FM”, según la tecnología actual, los destacados en negrita se relacionan con algunos de los productos resaltados en negrita, que pretende amparar la marca propuesta, a saber, “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, **aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes**, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, extintores, a saber, discos compactos, **reproductores de discos compactos, DVD`s**, reproductores de DVD, reproductores de **audio y video**, aparatos de radio, aparatos telefónicos, **teléfonos**, teléfonos **celulares, televisores, videocámaras, videoteléfonos**”, por lo que al estar frente a productos relacionados podría causar riesgo de confusión (Art. 8, inciso a), y de asociación (Art. 8, inciso b), al consumidor porque este no puede diferenciar con certeza



el origen de los productos, ya que éste puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación de la que se encuentra inscrita bajo el registro número **236063**, propiedad de la empresa Marca de fábrica y comercio “**AUVIO**”.

De ahí, que 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, la doctrina señala: “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 incisos a) y b), artículo 25 párrafo primero, ambos de la Ley de Marcas y artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley citada.

Conforme a los argumentos expuestos, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR el Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **WALL-MART de México S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, dieciséis segundos del veintisiete de enero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ATVIO (diseño)**”, en **clase 9** 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, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su condición de apoderado especial de la empresa **WALL-MART de México S.A.B. de C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, dieciséis segundos del veintisiete de enero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ATVIO (diseño)**”, en **clase 9** 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

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.