



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0361- TRA-PI

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

Marcas Globales S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 6599-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 887-2011

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marisol Rodríguez Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos setenta y dos doscientos treinta y uno, apoderada especial de **MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, tres minutos diecinueve segundos del ocho de febrero de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de julio de dos mil nueve, por la licenciada Marisol Rodríguez Cordero, apoderada especial de **MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicita la inscripción de la



marca de fábrica y comercio en clase 16 internacional, para proteger y distinguir: “Papel higiénico, servilletas y papel toalla, bolsas plásticas para basura, bolsas para la basura de papel o plástico, bolsas plásticas para cocción en microondas, bolsas



para guardar y congelar con cierre y sin cierre”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, tres minutos diecinueve segundos del ocho de febrero de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...*”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, tres minutos diecinueve segundos del ocho de febrero de dos mil diez.

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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de EDICIONES SUN RISE S.A.



1) bajo el registro número 124611, para proteger en clase 16



internacional “Cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas, pinceles; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés.” (Ver folios 51 al 52 del expediente administrativo).



2) bajo el registro número 124612, para proteger en clase 16 internacional “Cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros, artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; material instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés.”(Ver folios 53 al 54 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, por haber considerado “(...) b) que el registrador observa similitud con los signos inscritos “**SUN RISE**” que pertenecen a otro titular y protegen “Cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas, pinceles; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés,” en clase 16, siendo que el signo propuesto se solicita para proteger “Papel higiénico, servilletas y papel toalla, bolsas plásticas para basura, bolsas para la basura de papel o plástico, bolsas plásticas para cocción en microondas, bolsas para guardar y congelar con cierre y sin cierre”, en la misma clase; lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen de los productos a proteger;



c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “SUNRISE” como signo propuesto y “SUN RISE” como marcas inscritas son signos idénticos. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es idéntica, en cuanto al término solicitado “SUNRISE” y los inscritos “SUN RISE”, siendo que el signo propuesto no generan la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar (...) h) Con respecto a los argumentos del solicitante tenemos que el criterio aplicado al solicitante es acorde a la normativa marcaria vigente y de obligatoria sujeción por parte de este Registro, de conformidad con el principio de legalidad que rige las actuaciones en los entes públicos. Que del análisis de la lista de los productos a proteger se determina que los productos en conflicto se encuentran relacionados en forma directa, y ante la evidente identidad entre los signos inscritos y el signo propuesto, surge riesgo de confusión directa e indirecta por parte del consumidor promedio...”

La licenciada Marisol Rodríguez Cordero, apoderada especial de la compañía **MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que a pesar de encontrarse ambas marcas en la clase 16, que ambas protegen productos totalmente distintos y los mismos ni siquiera se encuentran en los mismos anaqueles comerciales por lo que evidentemente no se estaría confundiendo al público consumidor, además de que su diseños hacen aún más distintivos sus canales comerciales ya que son



altamente diferenciables si se observa la marca inscrita

y la marca



solicitada

ambas marcas presentan diseños totalmente

distintos y junto con los productos que ambas protegen son diferentes a pesar de encontrarse en la misma clase, y que no existe posibilidad de confundir al público consumidor, por lo que considera no existe un peligro al conceder un registro como SUNRISE (DISEÑO) , por estar anteriormente inscritas las marcas SUN RISE (DISEÑO), pues su representada ha especificado completamente la lista de productos para no tener ningún tipo de problema o conflicto respecto de aquellos productos que protegen las marcas inscritas.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: “

“(…) Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio



*respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su



prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada



como signo propuesto, que es una marca **Mixta** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por un diseño, y por otro lado, las marcas inscritas :



REGISTRO # 124611

CLASE 16



REGISTRO # 124612

CLASE 16

que también son **Mixtas**, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 51 al 54), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel

gráfico se determina que



como signo propuesto y



como marcas inscritas tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden totalmente en su parte denominativa de los signos, indicando que la diferencia recae en que el signo inscrito contiene las letras **SUN- RISE** despegadas y el signo solicitado la palabra **SUNRISE** con las letras seguidas, y aún y cuando el diseño es diferente



la parte denominativa es igual, quedando en la mente del consumidor la palabra **SUNRISE** con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, por tanto desde el punto de vista fonético su pronunciación es similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 16 y además que se trata de productos tales como “Papel higiénico, servilletas y papel toalla, bolsas plásticas para basura, bolsas para la basura de papel o plástico, bolsas plásticas para cocción en microondas, bolsas para guardar y congelar con cierre y sin cierre, cartón y artículos de cartón; los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, tres minutos diecinueve segundos del ocho de febrero de dos mil diez, la que en este acto 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **MARCAS GLOBALES SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, tres minutos diecinueve segundos del ocho de febrero de dos mil diez, la que en este acto 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.