



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0386-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio: “NUEVO ESPACIO”

GRUPO EDITORIAL NUEVO ESPACIO LTDA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-8105)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0889-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Melissa Mora Martin**, mayor, casada una vez, abogada, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO EDITORIAL NUEVO ESPACIO LTDA**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-seiscientos treinta y siete mil trescientos noventa y cinco, domiciliada en San José, San Pedro de Montes de Oca, Los Yoses, frente al Automercado, oficinas de Urbana Decoraciones, con establecimiento administrativo y comercial, situado en esta misma dirección, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, diez segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre del dos mil trece, la licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de gestora de negocios de la empresa **GRUPO EDITORIAL NUEVO ESPACIO LTDA**, solicitó el signo “**NUEVO ESPACIO**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir:



“publicaciones periódicas” a saber, folletos, revistas, libros”, en **clase 16** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados los días 7, 8 y 11 de noviembre del dos mil trece, en el Diario Oficial La Gaceta números doscientos quince, doscientos dieciséis y doscientos diecisiete, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de setiembre del dos mil trece, el señor Fred Blaser, en representación de la empresa **PROPERIODICOS LIMITADA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaría.

TERCERO. Mediante resolución final de las diez horas, veintiocho minutos, diez segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición y deniega la solicitud de inscripción de la marca presentada.

CUARTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el dos de mayo del dos mil catorce, la licenciada Melissa Mora Martin, en representación de la empresa **GRUPO EDITORIAL NUEVO ESPACIO LTDA**, interpuso recurso de revocatoria, apelación en subsidio, y nulidad concomitante, en contra de la resolución referida anteriormente, siendo que el Registro indicado, mediante resolución dictada a las trece horas, cincuenta y seis minutos, veintinueve segundos del doce de mayo del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, es por esta circunstancia que conoce esta Instancia.

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 el Juez Suárez Baltodano, 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:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **PROPERIODICOS LTDA**, desde el 30 de agosto del 2013, y vigente hasta el 30 de agosto del 2023, la marca de fábrica “**ESPACIOS DE LA REPÚBLICA**”, bajo el registro número **229743**, la cual protege y distingue: “publicaciones escritas en diarios y revistas”, en clase 16 Internacional. (Ver folios 85 y 86).

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 “**NUEVO ESPACIO**”, para la protección de: “publicaciones periódicas, a saber, folletos, revistas, libros”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 85 y 86, la marca de fábrica “**ESPACIOS DE LA REPÚBLICA**” la cual protege y distingue: “publicaciones escritas en diarios y revistas”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición presentada por la empresa **GRUPO EDITORIAL NUEVO ESPACIO**, y deniega la marca solicitada por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 de su Reglamento.

La recurrente, en el escrito de apelación presentado el dos de mayo del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, argumenta que la empresa opositora alega riesgo de confusión por parte de su marca **NUEVO ESPACIO**, pero no presenta ningún argumento para poder debatirlos.



Indica que la marca ESPACIOS DE LA REPÚBLICA contiene un signo similar, pero solo con respecto a una porción de la marca de su representada, por lo que no hay confusión visual, puesto que la marca de su representada debe apreciarse en su totalidad y conjunto de palabras y no solo en esta palabra. Que la marca registrada incluye el término DE LA REPÚBLICA, la cual denota el origen empresarial de la marca.

Además manifiesta, que su marca está compuesta de dos palabras de uso común que en conjunto logran darle distintividad necesaria para catalogarla como una marca distintiva. Que fonéticamente existe una gran diferencia entre los signos, por lo que no son confundibles, y que ideológicamente la marca registrada hace alusión a “espacios dentro del Periódico La República”, por lo que su significado comprende un área o áreas dentro específicamente del Periódico La República, y la marca NUEVO ESPACIO de su representada es un término más amplio que refiere a un área original, que no está determinado.

Señala que no es cierta la similitud alegada por los apelantes, por cuanto la marca NUEVO ESPACIO es sumamente distintiva, que para nada se confunde con la marca ESPACIOS DE LA REPÚBLICA, y una constancia de esto es el hecho de haber superado el examen de fondo y la revisión que ejecuta el registrador de turno, quien no encontró similitud que pudiese crear una confusión al consumidor ante la solicitud de registro de la marca de su representada.

Finalmente, la marca NUEVO ESPACIO es una marca creativa y original que se encuentra dentro de los requisitos de ley para ser registrada. En este sentido no es de recibo el argumento de confundibilidad y riesgo de asociación empresarial, por ello se debe revocar en todos los extremos la resolución que declara con lugar la oposición, y continuar con el proceso de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un



conflicto entre ellos, el cual se da 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 gráfica 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, para lo cual debe 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). Debe darse además más importancia a las semejanzas que a 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 denegar la admisibilidad 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.

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar



inducir a error en el mercado, y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo, a efecto de que no incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Ambas marcas buscan proteger publicaciones periódicas. Si observamos, el elemento central de éstas es el término espacio, siendo la república (en la inscrita) un mero calificativo de espacio, para indicar su origen empresarial que es de La República. Igualmente, en la marca solicitada, el término nuevo se refiere a espacio, e indica novedad. Al girar ambas marcas alrededor del término “espacio”, y ser para productos idénticos, el consumidor podría pensar que se trata de una nueva línea, con el mismo origen empresarial de la marca inscrita en torno de la expresión espacio. El vocablo espacio es utilizado en este caso de forma evocativa, por lo que puede constituir el elemento central de la marca inscrita, ya que el espacio es lo que permite que pueda introducirse otro elemento, en este caso una publicación.

Vemos así que, al ser aplicada la marca para los mismos productos, se genera un riesgo de confusión y asociación empresarial alrededor del término espacio. Distinto sea el caso cuando hay elementos que permitan hacer una distinción con la marca inscrita, que contrasten por ejemplo con la denominación “de la república”. El término nuevo no es suficiente para hacer esa distinción ya que lo único que indica es que se trata de una nueva presentación, algo nuevo que se introduce, por lo que, como hemos indicado, el consumidor podría pensar que se trata de una renovación hecha por el titular anterior a la marca.

Conforme a lo indicado, no se puede obviar, que la situación mencionada supra genera riesgo de confusión de conformidad con lo que dispone el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y de asociación empresarial de acuerdo al inciso b) del artículo citado. Por lo que considera este Tribunal que se debe dar más énfasis a las semejanzas que a las diferencias según lo estipulado en el numeral 24, inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas, para rechazar la marca solicitada en virtud de derechos de terceros, el titular de la marca inscrita.



Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida, se determina que la resolución venida en alzada está bien fundamentada y no son de recibo los agravios del apelante.

En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente resulta necesario indicar que ésta no expresa los motivos para su fundamentación. Considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“NUEVO ESPACIO”**, no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, que lleva razón el Registro cuando en la resolución de las diez horas, veintidós minutos, diecinueve segundos del diecinueve de agosto de dos mil once, citando el numeral 197 y 199 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida.

De las razones y citas normativas expuestas, 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 empresarial con respecto a la marca inscrita **“ESPACIOS DE LA REPÚBLICA”**, propiedad de la empresa **PROPERIODICOS LTDA**, razón por la cual lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación**, interpuesto por la licenciada **MELISSA MORA MARTIN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO NUEVO ESPACIO LTDA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, diez segundos del veintiuno abril del dos mil catorce, la que en este acto se **confirma**, para acoger la **oposición** interpuesta por el señor **Fred Blaser**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PROPERIODICOS LTDA**. Y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“NUEVO ESPACIO”**, en **clase 16** 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, del 30 de marzo del 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 expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **MELISSA MORA MARTIN**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO EDITORIAL NUEVO ESPACIO LTDA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veintiocho minutos, diez segundos del veintiuno de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se acoge la oposición interpuesta por el señor **Fred Blaser**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **PROPERIODICOS LTDA**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**NUEVO ESPACIO**”, en **clase 16** 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

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