



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0359-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “AB COASTER”

AB COASTER HOLDING INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2013-8727)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 897-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, abogado, casado una vez, cédula de identidad uno- cuatrocientos treinta y tres- novecientos treinta y nueve, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **AB COASTER HOLDING INC.**, que se rige por las leyes de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con treinta y cinco minutos y cincuenta segundos del nueve de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Octubre de 2013, la Licenciada **Milena Picado Ortega**, mayor, abogada, soltera, cédula de identidad número uno- mil ciento setenta y cuatro- setecientos cuarenta y dos, en su concepto de Gestora Oficiosa de la compañía **AB COASTER HOLDING INC.**, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**AB COASTER**”, para proteger y distinguir: “*Equipo de ejercicio operado manualmente*”, en clase 28 de la Nomenclatura Internacional.



II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con treinta y cinco minutos y cincuenta segundos del nueve de abril de dos mil catorce, dispuso, rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en la representación dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril de 2014, presentó recurso de apelación y posteriormente expresó sus agravios ante este Tribunal.

IV. 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho 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 **CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANONIMA**, la marca de fábrica “**AB COSTER**”(DISEÑO), inscrita desde el 19 de Febrero de 2010 hasta el 19 de Febrero de 2020, en clase 28 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: “*diferentes tipos de máquinas para hacer ejercicios*”. (Ver folio 45).

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. El Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8º, inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y por encontrarse inscrita la marca “**AB COSTER**”(DISEÑO), rechaza la marca propuesta dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo solicitado “**AB COASTER**”, existiendo la posibilidad de causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas, por cuanto ambas protegen los mismos productos en la misma clase y van destinados al mismo tipo de consumidor.

Por su parte, el representante de la compañía recurrente se refiere al tema de la distintividad e indica que la marca de su representada cuenta con reconocimiento y distintividad con relación a otras marcas que podrían entrar en el mercado, a nivel nacional e internacional, ya que sus productos han sido posicionados y comercializados en toda Centroamérica.

Argumenta que la marca “**AB COASTER**” contiene una carga diferencial suficiente, siendo gráficamente distinta al signo inscrito “**AB COSTER (DISEÑO)**”, por cuanto al comparar gráficamente dichos signos, la coincidencia es mínima y converge únicamente en unas letras, pudiendo concluir el consumidor sin mayor esfuerzo o confusión que se trata de marcas y empresas distintas.

Indica que la segunda palabra de la marca registrada inicia con la sílaba “**COS**”, mientras que la segunda palabra de la marca solicitada inicia con la sílaba “**COAS**”, lo que demuestra que se trata de signos totalmente diferentes, pudiendo determinarse a simple vista que las diferencias son mayores que las similitudes entre dichos signos. Se refiere además que la marca “**AB COASTER**” es fonéticamente distinta al signo inscrito “**AB COSTER**”(DISEÑO), que si bien las marcas comparten la primera palabra que la forman, a saber “**AB**”, la segunda palabra de la marca de su representada incluye la letra “**A**” en su primera sílaba y al proceder del inglés, esta letra otorga una pronunciación totalmente diferente a la pronunciación de la marca registrada, con lo cual el riesgo de confusión para el consumidor medio es nulo e impensable, pudiendo gráfica y fonéticamente coexistir registralmente sin



afectar los intereses de los consumidores.

Menciona que la marca “AB COASTER” es ideológicamente distinta al signo inscrito “AB COSTER” (DISEÑO), dado que aún y cuando ambos términos podrían tener significados concretos, la marca de su representada posee elementos distintos en su parte denominativa que permite la inequívoca diferenciación respecto a la marca inscrita “AB COSTER” (DISEÑO) y dichos elementos son fácilmente identificables por cualquier consumidor.

Por último señala que la marca “AB COASTER” no generará riesgo de confusión en el público consumidor por lo que puede coexistir registralmente con la marca “AB COSTER”(DISEÑO), en razón de que se ha demostrado que las marcas en comparación son suficientemente distintivas gráfica, fonética e ideológicamente, al corroborar que las marcas no poseen la similitud gráfica, ni fonética que indica la examinadora, por lo que solicita se desista de la objeción al registro de la marca de su representada y proceda a continuar con el registro de la marca “AB COASTER”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Observa este Tribunal que ambos signos son casi idénticos siendo la diferencia entre ambos términos únicamente una letra, y tal partícula no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto visual o auditivo que producen las marcas confrontadas; por el contrario, vistas en su conjunto, ambas contienen el mismo número de consonantes y con las mismas sílabas, y en la misma disposición, lo cual podría con mayor probabilidad inducir a error al consumidor a pesar de contar la solicitada con una sílaba más que sería una “A”. Precisamente, la igualdad existente en la disposición de las sílabas y vocales que muestran la denominación que se pretende inscribir respecto de la inscrita, provocan que ambos signos presenten una pronunciación muy similar, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto “**AB COASTER**”.

Se advierte entonces con claridad, que ambos signos se componen casi en su totalidad por las mismas letras y consonantes, lo que hace que la pronunciación sea muy similar, no teniendo la sílaba “A” que consta en la solicitada una relevancia lo suficientemente grande como para



hacer una distinción significativa, lo mismo que el pequeño diseño que presenta la marca inscrita respecto a la propuesta, que no permite un grado de disimilitud como para contrarrestar el impacto visual y auditivo, lo que a la postre suscita una falta de distintividad en el signo propuesto, con la posibilidad de inducir a error al consumidor.

Asimismo, ha de tenerse en consideración, que el signo propuesto protegería “*Equipo de ejercicio operado manualmente*”, incrementándose la posibilidad de que el consumidor confunda el origen empresarial de los productos. Nótese que la marca inscrita consiste en productos “*Para proteger diferentes tipos de máquinas para hacer ejercicios*”, ambas en la misma clase internacional, pudiendo equivocarse el consumidor al momento de solicitar o elegir el producto en los establecimientos correspondientes. De ahí que no lleva razón el apelante al aducir que no es cierto que exista peligro de confusión al conceder el registro a “**AB COASTER**” por estar inscrita “**AB COSTER**” por haber diferencias conceptuales evidentes, debido a que predominan las similitudes de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, y los productos están relacionados e incluidos dentro de la inscrita por cuanto se protege diferentes máquinas para hacer ejercicios.

Es menester resaltar, que de acuerdo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que rigen la materia, la marca permite a su titular diferenciar en el mercado los productos o servicios idénticos o similares, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (Artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos)

De lo anterior se colige, que la protección de la norma está referida con especial particularidad a la distintividad del signo para evitar posibles confusiones en la comercialización del producto en perjuicio del consumidor. El numeral indicado, al igual que el artículo 15 de la Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establecen, entre otras características primordiales que debe poseer toda marca, la distintividad, al tener como función esencial el identificar un producto o servicio. Así, el empresario sea éste una persona física o jurídica- que ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del



mismo, debe pretender que su signo otorgue una identidad propia al producto o servicio que ofrezca, que lo haga diferente de otros bienes, con la finalidad de que el consumidor tenga certeza en la adquisición del producto con las cualidades o atributos que ofrece, tales como su origen y calidad. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger a efecto de que el consumidor en general, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión.

Lo anterior, deja claro que la legislación marcaria, lo que pretende es evitar el riesgo de confusión, por ello se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, siendo necesario el examen de fondo de la marca solicitada que lleva a cabo el Registrador como parte de su función calificadora, a efecto de determinar si ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 8° de la Ley de cita, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dándole de esa forma reconocimiento jurídico al titular de la marca inscrita y otorgándole el derecho exclusivo de impedir que terceros sin su consentimiento, puedan utilizar una marca idéntica o similar a la protegida (artículo 25 Ley de Marcas).

En tal sentido, considera este Tribunal que ese leve cambio en la denominación que se comprueba en ambos signos, no constituye un elemento lo eficazmente diferenciador como para permitir la coexistencia registral, pues ya en la actividad comercial el público consumidor puede verse confundido ante la creencia de que se trata de un mismo titular de ambos signos marcarios, e inclusive no darse cuenta que esta ante dos marcas diferentes.

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 del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **AB COASTER HOLDING INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con treinta y cinco minutos y cincuenta segundos del nueve de abril de dos mil catorce, la cual se confirma, por lo que se rechaza la inscripción del signo solicitado “**AB COASTER**”. 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 Suárez 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 TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33