



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0331-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2016-1855)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 903-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas diez minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, portadora de la cédula de identidad 1-0681-0432, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A.**, cédula jurídica 3-101-114236, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:04 horas del 19 de mayo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 25 de febrero de 2016, la señora **Clara Polanco de León**, mayor, casada, empresaria, vecina de San José, de nacionalidad guatemalteca, con cédula de residencia número 132000039036, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A.**, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio: **RHINO**, para proteger y distinguir en **clase 25** internacional: *“Calzado”*.



SEGUNDO. Que mediante auto de las 11:38:58 horas del 10 de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial objetó la referida solicitud marcaria por estar inscrita la marca fábrica y



comercio: , bajo el registro número **172070**, inscrita el **14/12/2007**, vigente hasta **14/12/2017**, propiedad de la empresa **IP HOLDINGS UNLTD LLC**, en **clase 25** Internacional, para proteger y distinguir: **“Vestidos, calzado y sombrería”**.

TERCERO. Que por resolución dictada a las 14:13:04 horas del 19 mayo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“... POR TANTO/ Con base en las razones expuestas ...SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...”**.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la licenciada **Ana Graciela Alvarenga**, de calidades y representación señaladas, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de mayo de 2016, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. 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 la siguiente marca de fábrica y comercio:



, en clase **25** internacional, bajo el registro número **172070**, inscrita el **14/12/2007**, vigente hasta **14/12/2017**, propiedad de la empresa **IP HOLDINGS UNLTD LLC**, para proteger y distinguir en clase **25**: “*Vestidos, calzado y sombrería*”, (ver folios 15 y 16 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción



de la solicitud del signo solicitado , por encontrarse inscrita la marca de fábrica



, en la **clase 25**, del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir productos idénticos (calzado) y relacionados para los que fue propuesta la marca de interés, determinando la inadmisibilidad por razones extrínsecas, toda vez que el signo solicitado causa confusión para el consumidor, al no existir distintividad en los productos, que permita identificarlos e individualizarlos con relación al signo registrado, derivando así una asociación de productos de la misma naturaleza, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas Otros Signos Distintivos, No. 7978, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Respecto a los alegatos planteados por la representante de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A.**, en contra de lo resuelto por el Registro, manifiesta que el examen de los signos en disputa, debe hacerse de manera unitaria y no sobre elementos aisladamente considerados en las marcas, logrando su coexistencia y que así se ha generado jurisprudencia al respecto, ya que una marca debe ser rechazada por similitud, cuando evidentemente exista la posibilidad de crear confusión en el consumidor, lo que no sucede en el



caso que se analiza. Lo que se pretende es la inscripción de una variación de marcas ya inscritas. **CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que se derivan de la misma **clase 25** internacional, corresponde que este Tribunal se avoque al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de los signos enfrentados, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, por riesgo de confusión o riesgo de asociación, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme: inciso a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro; por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor, b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la



indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, 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 atenerse 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). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, debe dar más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Desde esta perspectiva cabe señalar, 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.

Las marcas en cotejo son:

MARCA SOLICITADA: 	MARCA REGISTRADA: 
TITULAR: INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A.	TITULAR: IP HOLDINGS UNLTD LLC
Para proteger y distinguir en clase 25 : “Calzado”.	Para proteger y distinguir en clase 25 : “Vestidos, calzado y sombrería”.

Desde el punto de vista **gráfico**, se concluye que entre los signos en disputa, el consumidor medio apreciará un rinoceronte en ambas marcas, no aportando diferencias que logren la distintividad necesaria para poder identificarlos una de otra. Desde el punto de vista **fonético**,



por corresponder a un signo mixto la marca solicitada y siendo que la marca inscrita es un signo puramente figurativo, no existe similitud fonética. Desde el punto de vista ideológico, la marca



propuesta , y la marca inscrita , evocan a una misma figura animal, sea un rinoceronte, lo cual podría producir confusión al consumidor e incluso confundirse al asociarlos a un mismo origen empresarial, más aún que son productos protegidos en la misma clase, configurándose lo establecido en el artículo 24 inciso e) citado “... *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. ...*”.

Conforme a lo expuesto se determina en primer plano, que los productos a proteger y distinguir de la marca solicitada son: “**calzado**”, en **clase 25** internacional y los amparados por la marca inscrita son: “**vestidos, calzado y sombrería**”, en **clase 25** internacional. Ambos signos protegen productos en la misma clase internacional, con lo que tal como se expuso, crea la clara posibilidad de que el consumidor se confunda acerca del origen empresarial de los productos, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello, creando también un falsa creencia en el consumidor, 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. De ahí la posibilidad de confusión es probable, ya que los productos que ambas marcas protegen convergen en los mismos canales de distribución, obtención y tipo de consumidor, además no es certero que medie la información adecuada, precisa y oportuna para poder distinguir y diferenciar los signos de los productos en controversia. Notamos entonces como las semejanzas son mayores que las diferencias, por lo que se debe de dar preeminencia a



la marca inscrita frente al signo ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca registrada por derechos previos de terceros.

En conclusión, por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre las marcas cotejadas, por encontrarse inscrita la marca de fábrica:



y de permitirse la inscripción de la marca solicitada **RHINO**, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo **8º** incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que es pertinente rechazar los agravios formulados por la empresa solicitante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:13:04 horas del 19 de mayo de 2016, la cual se confirma.

SEXTO. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Graciela Alvarenga Jiménez**, apoderada especial de la empresa **INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:13:04 horas del 19 de mayo



de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado en **clase 25**. 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.** -

Carlos José Vargas Jiménez

Leonardo Villavicencio Cedeño

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