



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N°: 2012-0028-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de comercio “N+N POSITIVO”**

**P SEIS DEL OESTE S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente. de origen número 11843-2010)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

***VOTO N° 927-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Ramón González Castro**, mayor, divorciado, empresario, domiciliado en Santa Ana, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos cuarenta y uno- trescientos once, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA.**, cédula jurídica tres- ciento uno- ciento noventa y tres mil trescientos cuarenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diez minutos y dieciséis segundos del catorce de diciembre de dos mil once.

**RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de Diciembre del 2010, el Licenciado **José Ramón González Castro**, de calidades y en su condición dichas anteriormente, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**N+N POSITIVO**” en clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques,



mochilas y carteras.

**II.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con diez minutos y dieciséis segundos del catorce de diciembre de dos mil once, dispuso: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002, “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”*

**III.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de Diciembre del 2011, el Licenciado **José Ramón González Castro**, en representación de la empresa mencionada, presentó recurso de apelación.

**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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

*Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Ante la ausencia de un elenco de hechos probados dentro de la resolución apelada, se tiene por acreditado ante este Tribunal el siguiente:



1.- Que a nombre de **JINBOR S.A.**, existe inscrita la marca de fábrica “**N+N POSITIVO**” (**DISEÑO**), desde el 13 de Mayo de 2011, y vigente hasta el 13 de Mayo de 2021, bajo el número de registro 209254, en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*Vestidos, calzado, sombrerería*”. (Ver folios 47 a 48).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución apelada, rechaza la marca “**N+N POSITIVO**” para la clase 18 de la Clasificación Internacional, solicitada por la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA.**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “**N+N POSITIVO**” (**DISEÑO**)”, por cuanto ambos protegen productos relacionados en diferente clase internacional, existiendo similitud gráfica y fonética con el inscrito, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios, resultando irregistrable al transgredir el artículo 8 literales a) y b) de las Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante alega que la marca inscrita se encuentra en la clase 25 y su representada solicita en clase 18 internacional, los cuales en las tiendas y supermercados son colocados en lugares separados al calzado, por lo que no existe riesgo de confusión para el consumidor, además la marca registrada en clase 25 tiene un diseño particular, siendo manifiesta la diferencia gráfica, semántica y fonética entre la marca inscrita y la que se solicita. También se refiere al “Principio de Especialidad” e indica que basta examinar los productos y servicios en los cuales ha sido inscrito en el país, para constatar que la posibilidad



de confusión que se habla no es aplicable al caso en examen, no teniendo relación los productos y servicios comprendidos en clase 25 con los protegidos en clase 18 que son de diferente naturaleza.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el presente caso, habiendo analizado la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios expresados por la sociedad apelante coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose realizado el proceso de análisis de la marca que se solicita “**N+N POSITIVO**”, con el signo inscrito “**N+N POSITIVO**”(DISEÑO), conforme al ordinal **24** del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente es objeto de denegatoria, y aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, existen *“solo semejanzas , por lo que los signos distintivos son idénticos”*, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están relacionados, encontrándose dentro de estos, maletas, maletines, porta documentos, billeteras, salveques, mochilas y carteras, y dentro de la marca inscrita vestidos, calzado, sombrerería, de ahí, que existe un evidente riesgo de confusión.

En razón de lo expuesto, cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: *“...proteger efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores”*, por lo



que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor.

El derecho exclusivo del titular de una marca registrada conforme al artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas le faculta para impedir que terceros utilicen su marca idéntica o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares o relacionados. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, como sucede en el caso que nos ocupa (artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, tener por configurada la prohibición relativa de registro del artículo 8 inciso a) de la citada ley.

Respecto a la similitud analizada, 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: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

*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 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) 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 marcarío** 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.”*

Por todo lo anterior, y por compartir este Tribunal en su totalidad los fundamentos jurídicos esgrimidos por el *a quo* en la resolución recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, de tal forma que al existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión entre las marcas cotejadas por encontrarse inscrita la marca “**N+N POSITIVO**” (**DISEÑO**), la cual se encuentra vigente hasta el 13 de Mayo de 2011, tal y como se encuentra debidamente demostrado en este expediente, por lo que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**N+N POSITIVO**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en los artículos 8 inciso a) y 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual debe confirmarse.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado **José Ramón González Castro**, en representación de la de la compañía **P SEIS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con diez minutos y dieciséis segundos del catorce de diciembre de dos mil once, la cual se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**N+N POSITIVO**” en clase 18. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE. Marca registrada o usada por terceros**

**TG. Marcas Inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**