



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0666 -TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “FRIENDS”

CALEYA INVESTIMENTES CORP, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-2557)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO No° 927-2015

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1041-825, en su condición de apoderada especial de la empresa **CALEYA INVESTIMENTES CORP**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Barbados, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:00 horas 52 minutos 12 segundos del 20 de julio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de marzo de 2015, por la licenciada Melissa Mora Martin, de calidades y en su condición antes

citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio  en **Clase 03** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;*



jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos". **Clase 05** de la clasificación internacional: *"Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas."* **Clase 16 internacional:** *"Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otra clases); caracteres de imprenta"*.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las 13:00 horas 52 minutos 12 segundos del 20 de julio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: "[...] **POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE:** Rechazar **PARCIALMENTE** la inscripción de la solicitud presentada para las clases 16: *Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otra clases); caracteres de imprenta, no existiendo impedimento alguno para la clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentríficos* **Clase 05:** *"Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar*



animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2015, la licenciada Melissa Mora Martin, en representación de la empresa **CALEYA INVESTIMENTES CORP**, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 09 octubre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:

1.- 4-EVER BEST FRIENDS, registro 159040, en clase 16 internacional, perteneciente a la empresa **MGA ENTERTAINMENT, INC** , inscrita el 5 de junio de 2006 y vigencia al 5 de junio de 2016, para proteger y distinguir en clase 16: *“Libros, crayones, rotuladores, resaltadores y marcadores, tarjetas de felicitación, plumas estilográficas, revistas, artículos de papel a saber, libretas de autógrafos, libros de panadería, diarios en blanco, revistas de historietas, calendarios, libros para niños, vasos incluídos en esta clase, novelas gráficas, servilletas, novelas, artículos para fiestas no incluídos en otra clase, gorros para fiestas, platos incluídos en esta clase, afiches, papelería, libros de stickers y láminas para coleccionar patrones*



para ropa, lápices y stickers.” (v.f 15).

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en virtud de determinar del análisis y cotejo realizado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, siendo que entre los signos marcarios existe identidad al compartir el término “FRIENDS”(Diseño) el signo solicitado y el inscrito **4-EVER BEST FRIENDS**, lo que podría causar riesgo de confusión y asociación empresarial en los consumidores, ya que del análisis comparativo de las marcas a nivel fonético, gráfico e ideológico se relacionan, además de que pretenden aunque no en su totalidad la protección y comercialización de productos idénticos, similares y que se relacionan con los productos de la marca solicitada. ” En consecuencia, no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos conforme de esa manera lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de sus Reglamento.

Sin embargo, el Registro de la Propiedad Industrial dictaminó rechazar parcialmente el signo solicitado para la clase16 internacional siendo procedente únicamente para las clases 3 y 5 internacional, dado que estos productos no solo no están contenidos entre los productos que protege el signo registrado, sino que además porque no tienen los mismos canales de distribución o comercialización evitando así confundir al consumidor, siendo posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa **CALEYA INVESTIMENTES CORP**, en su escrito de agravios alega en términos generales que la marca solicitada no se confunde en absoluto con la marcas registrada ya que ambas marcas son diferenciables por la composición de su escritura, que el signo de su representada cuenta con un logotipo único y original facilitando que los



consumidores las diferencien entre las demás no siendo susceptible de engaño o confusión, indica que desde el punto de vista fonético no son similares .

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Cabe destacar que para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que se presenta cuando entre dos o más signos, tienen 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 de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su 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 parecido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los demandantes 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); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

En cuanto al cotejo marcario, desde el punto de vista gráfico si observamos el signo propuesto **FRIENDS (DISEÑO)** denominativamente es similar al signo inscrito **4-EVER BEST FRIENDS** dado que el elemento principal y que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa “**FRIENDS**”, por lo que su empleo con relación a los productos pareciera hacer alusión a que pertenecen a un mismo origen empresarial, dado que es la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, lo cual no permite que se evite el posible riesgo de confusión y no le otorga la distintividad necesaria que requiere para su inscripción.. Desde el punto de vista fonético el signo solicitado **FRIENDS** puede sonar parecido al signo **4-EVER BEST FRIENDS** .

En cuanto al cotejo de los productos de la clase 16 que pretende proteger el signo solicitado: *”Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico(excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otra clases); caracteres de imprenta”*. Y los productos protegidos por el inscrito en clase 16: *Libros, crayones, rotuladores, resaltadores y marcadores, tarjetas de felicitación, plumas estilográficas, revistas,*



artículos de papel a saber, libretas de autógrafos, libros de panadería, diarios en blanco, revistas de historietas, calendarios, libros para niños, vasos incluidos en esta clase, novelas gráficas, servilletas, novelas, artículos para fiestas no incluidos en otra clase, gorros para fiestas, platos incluidos en esta clase, afiches, papelería, libros de stickers y láminas para coleccionar patrones para ropa, lápices y stickers”, están relacionados con los productos que protege el signo registrado en esas misma clase, que pueden generar cierto grado de confusión por asociación en el consumidor medio.

Por lo que haciendo uso esta Instancia de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo de interés dice:

“[...] Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios. [...]”

Lo anterior, en apego al principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que permite continuar con el conocimiento de una solicitud, en la que, aunque los signos sean idénticos, los productos o servicios protegidos no sean similares, idénticos o que se relacionen entre ellos, además de no coincidir con los canales de distribución y comercialización.

Al respecto, este Tribunal de alzada ha expresado que:

“[...] cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo,



sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí. [...].” (Voto 371-2014 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del doce de mayo de dos mil catorce.)

Tal y como se desprende, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es óbice para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son totalmente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar con otros.

Como consecuencia de lo anterior, se arriba a la conclusión de que tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas en la clase 16 solicitada, ya que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse al signo cuyo registro se solicita a productos iguales, similares y relacionados a los identificados con la marca inscrita, y en consecuencia transgrede el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, procediendo de esa manera su rechazo. Sin embargo, tal y como lo resolvió el Registro se acepta para las clases 21,35 y 43 internacional.

Por lo expuesto lleva razón el Registro en los argumentos dados en la resolución apelada, criterio que avala este Tribunal y rechaza los agravios expuestos por el recurrente, que a todas luces resultan improcedentes por lo antes analizado. En atención a las citadas consideraciones este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Melissa Mora Martin en su condición de apoderada especial de la empresa



CALEYA INVERSIONES CORP, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:00 horas 52 minutos 12 segundos del 20 de julio de 2015, la que en este acto se confirma.

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 No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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 Melissa Mora Martin en su condición de apoderada especial de la empresa **CALEYA INVERSIONES CORP**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:00 horas 52 minutos 12 segundos del 20 de julio de 2015, la que en este acto se confirma, aceptando la solicitud de inscripción del signo solicitado para las clases 3 y 5 internacional. 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

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