

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0169-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE
FÁBRICA Y COMERCIO**



SANTILLANA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-11462)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0237-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuatro minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, abogado, cédula de identidad 1-0653-0276, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa SANTILLANA S.A., constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-145880, con domicilio en Transversal 76, Zona Industrial, San José Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:31:41 horas del 9 de marzo de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de diciembre de 2021, el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, de calidades indicadas y en su condición de representante de la empresa SANTILLANA S.A., solicitó la inscripción de la marca de

fábrica y comercio  en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables; software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.”

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución emitida a las 08:31:41 horas del 9 de marzo de 2022, procedió a denegar la solicitud de inscripción del signo



en clase 9 internacional, por derechos de terceros al encontrarse inscrita

la marca  registro 172176, en clase 9 internacional, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante de la compañía SANTILLANA S.A., apeló la resolución final y en sus agravios manifestó:

1. Existe desigualdad entre la marca pedida  y el signo marcario

registrado ; la marca solicitada “mentora” es un vocablo en

español y su significado según el Diccionario de la Real Academia Española, indica: “consejero o guía”, mientras que la marca inscrita no presenta significado válido en idioma español, por ende, no genera confusión en el consumidor. En consecuencia, no existe similitud entre las marcas, por lo que tampoco comparten similitud gráfica, fonética e ideológica.

2. Se puede entender entonces que no existe similitud fonética entre MENTHOR que no existe y no tiene significado alguno y MENTORA. En igual sentido no tienen similitud gramatical, por la estructura que las conforma, ni similitud ideológica que es la más importante, ya que no existe la palabra MENTHOR.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal naturaleza y relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente:

Marca de fábrica  registro 172176, en clase 9 internacional, para proteger y distinguir: Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadoras portátiles, agenda electrónica portátil, media centers (centros de media), bocinas para computador personal, teclado, ratón, monitor y monitor para computadora, monitores CTR y televisores, TV plasma, LCD TV, computador personal de escritorio, control remoto. Propiedad de la compañía INTCOMEX DE LAS AMÉRICAS S.A., inscrita desde el 14 de diciembre del 2007 y vigencia al 14 de diciembre de 2027. (Folios 16 y 17 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a sus incisos a) y b) de la siguiente forma:

- 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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.
- b) Si el 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.

Bajo la citada tesis, es claro que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue dentro del tráfico mercantil a efecto de evitar que se pueda provocar alguna confusión. Con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

D) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta

la unidad gráfica, auditiva e ideológica.

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Estas reglas se encuentran contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas:

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos.

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

e) 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.

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; [...]

Dadas las pautas a seguir se procede a realizar el cotejo de los signos en conflicto:

SIGNO SOLICITADO



En clase 9 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables; software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.”

MARCA INSCRITA



Registro 172176

En clase 9 internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadoras portátiles, agenda electrónica portátil, media centers (centros de media), bocinas para computador personal, teclado, ratón, monitor y monitor para computadora, monitores CTR y televisores, TV plasma, LCD TV, computador personal de escritorio, control remoto.”

En un análisis en conjunto de los signos, este Tribunal, denota que a nivel gráfico tanto el signo

solicitado  como el inscrito  a pesar de que cuentan con tipografías diferentes y un diseño, dicha condición o elementos no imponen una diferencia sustancial entre estos; el signo propuesto comparte casi íntegramente el contenido de la palabra inscrita. Tal y como se desprende, la diferencia en la parte denominativa de los signos analizados radica en el empleo de la letra “a” en el signo propuesto y la letra “h” que se encuentra comprendida en el denominativo inscrito, aspecto que no le proporciona al signo solicitado la carga distintiva necesaria para obtener protección registral, dado que a nivel visual el consumidor percibirá los signos de manera casi idéntica, en razón de que su alcance perceptible contiene más semejanzas que diferencias.

Asimismo, a nivel fonético o auditivo, la pronunciación de la marca propuesta

 y la inscrita  suenan similar al oído de los consumidores.

Con respecto, al contexto ideológico contenido en los signos cotejados queda claro que las

marcas en conflicto,  y , apuntan a un concepto o idea: “consejero o guía”, independientemente de la estructura gramatical utilizada; este Tribunal no puede obviar que el consumidor medio sin tener que hacer un esfuerzo intelectual puede deducir su contenido conceptual y con ello relacionar las marcas, por tanto, ambas expresiones conllevan a generar una eventual situación de confusión.

Ahora bien, con relación a los productos que se pretenden proteger y comercializar se puede observar líneas arriba que el signo marcario pretendido  y el registro inscrito  no solo protegen productos en la misma clase 9 de la nomenclatura internacional, sino que estos productos se encuentran dentro de la misma naturaleza mercantil, sea, dentro de la misma línea de productos que comercializa la compañía titular del registro inscrito, por ende, serán expedidos bajo los mismos canales de distribución y comercialización, por tanto destinados o dirigidos a un mismo sector de consumidores, no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue la distintividad necesaria, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el signo inscrito; ya que existe una alta probabilidad de que se genere un riesgo de confusión en el consumidor, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ante la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los agravios expuestos por el recurrente relacionados a las diferencias contenidas en los denominativos. Al respecto se debe señalar que una vez realizado el cotejo marcario se determina que efectivamente entre los signos cotejados existe similitud gráfica, fonética e

ideológica, que impide su protección registral, ya que el consumidor lo primero que va a determinar es la semejanza contenida entre los signos, aunado a que la marca propuesta también pretende proteger y comercializar productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, pudiendo con ello causar riesgo de confusión y asociación empresarial, razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Intelectual, la marca propuesta resulta inadmisibles por derechos de terceros y por ello, se declara sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:31:41 horas del 9 de marzo de 2022, la cual se confirma en todos sus extremos.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Vargas Valverde, en su condición de apoderado especial de la empresa SANTILLANA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:31:41 horas del 9 de marzo de 2022, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36