



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0108-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “PATITO”

INTRADEVCO INDUSTRIAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7712-2010)

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]

VOTO No. 979-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTRADEVCO INDUSTRIAL, S. A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y cinco minutos, un segundo del diez de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de agosto de dos mil diez, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PATITO”**, para proteger y distinguir *“preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, jabones (detergentes), productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, con exclusión de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar”* en **Clase 03** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, cincuenta y cinco minutos, un segundo del diez de enero de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha veinticuatro de enero de dos mil once, el Licenciado Tristán Trelles, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter y de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las marcas de fábrica "**PATO**", en Clase 03 internacional, a nombre de la empresa Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing S. A.) (Duck Global Licensing Ltd), con **Registro No. 69287**, desde el 21 de noviembre de 1988 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir "*preparaciones para limpiar inodoros y baños*", (ver folios 8 y 9). **Registro No. 98159**, desde el 2 de diciembre de 1996 y vigente hasta el 2 de diciembre de 2016, para proteger y distinguir "*preparaciones de limpieza*", (ver folios 10 y 11).



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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de la marca solicitada con las inscritas, en aplicación de los incisos a) y b), del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, rechazándola por consistir en una marca inadmisibles por derechos de terceros, al comprobar que el signo propuesto “**PATITO**” y las marcas inscritas “**PATO**” buscan proteger productos similares y relacionados, que pueden ser distribuidos en los mismos puntos de venta, y que entre ellas hay una similitud de identidad, lo que puede inducir a error o confusión al público, al no existir entre ellas una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el derecho de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios.

Por su parte, el apelante manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, indicando que fue solicitada una limitación de los productos, en la cual se excluyeron los que protegen las marcas inscritas, por esto, a pesar de ubicarse en la misma clasificación es claro que promocionan diferentes productos en el mercado, lo que impide el riesgo de asociación empresarial. Aunado a lo anterior, hay diferencias a nivel gráfico y fonético entre los signos “**PATO**” Y “**PATITO**” que permiten su coexistencia registral. En razón de dichas afirmaciones solicita sea revocada la resolución del Registro..

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan 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 mismo o parecido contenido 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 en sus incisos a) y b) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación. Ahora bien, es claro que al referirse al “**público consumidor**”, se refiere tanto a otros comerciantes con un mismo giro comercial, como a ese consumidor, que tiene derecho a identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

En el derecho marcario, la distintividad resulta entonces una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado. Así, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio.



En el caso bajo estudio, analizados los signos “**PATITO**” y “**PATO**”, en conformidad con las reglas del Cotejo Marcario, resulta evidente su similitud tanto a nivel gráfico como fonético. Asimismo, el denominativo de la marca solicitada es el diminutivo de la marca contrapuesta, con lo cual se produce también una similitud a nivel ideológico. En relación con los productos que distingue cada uno de los signos cotejados, es claro que los productos de limpieza de las marcas registradas se relacionan con toda la clase 03, en general, con “*preparaciones para blanquear y jabones (detergentes)*”, que son los que pretende proteger la solicitada. Dado lo anterior, tal y como resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, el signo propuesto es ininscribible por carecer de la distintividad necesaria y por afectar derechos de terceros, ya que existe el riesgo que el consumidor crea erróneamente que la marca “**PATITO**” tiene el mismo origen empresarial que la marca “**PATO**”. En consecuencia debe declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **INTRADEVO INDUSTRIAL, S. A.**, y en consecuencia confirmar la resolución dictada a las once horas, cincuenta y cinco minutos, un segundo del diez de enero de dos mil diez.

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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Jorge Tristán Trelles**, en representación de la empresa **INTRADEVCO INDUSTRIAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada a las



once horas, cincuenta y cinco minutos, un segundo del diez de enero de dos mil once, la cual se confirma. 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33