

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0593-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

SAAME DELIUS S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3298)

Marcas y otros Signos

VOTO 0122-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con quince minutos del veintiuno de febrero del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, mayor, casado dos veces, abogada, cédula de identidad número uno-mil novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAAME DELIUS S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con la leyes del estado de Panamá, domiciliada en Torre Dresdner, piso 7, calle 50, Ciudad y República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:38 horas del 21 de septiembre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el siete de abril del dos mil diecisiete, la licenciada **Villanea Villegas**, de calidades y condición dicha, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo



como marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir “herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar”, en clase 08 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 11:02:32 horas del 2 de junio del 2017, le indica a la parte que la marca solicitada es similar al signo inscrito “KRAFT (diseño), registro número 244627, dado que contiene en su denominación el signo inscrito, lo que hace que sean gráfica, fonética e ideológicamente similares y que protegen productos similares y relacionados. La parte en virtud de lo advertido por el Registro, mediante escrito presentado el 27 de julio del 2017, limita la lista de productos inicial, para que se lea la lista de la siguiente manera: **Brocas para herramientas manuales.**

El Registro en la resolución recurrida, antes de entrar al cotejo de los signos, le indica [...] que al amparo del artículo 11 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, la limitación resulta improcedente, toda vez que de la lista de productos no se contempla las brocas para herramientas manuales, siendo un cambio sustancial y por ende no permitido por la norma vigente [...] se mantiene la lista inicial de productos [...]

TERCERO. Mediante resolución final dictada a las 15:12:38 horas del 21 de septiembre del 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”, por razones extrínsecas de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por razones intrínsecas con fundamento en el artículo 7 inciso j) y párrafo final de dicho artículo.

CUARTO. Que el nueve de octubre del dos mil diecisiete, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación de la empresa **SAAME DELIUS S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 11:39:26 horas del 11 de octubre del 2017, declara sin lugar el recurso de apelación y mediante resolución de las 11:41:36 horas del 11 de octubre del 2017, admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito a nombre de la empresa



CAPRIS SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de comercio , registro número 244627, inscrita el 3 de julio de 2015, vigente hasta el 3 de julio de 2025, en clases 7 y 8 de la nomenclatura internacional. En clase 7, protege y distingue “herramienta eléctrica para uso casero”, y en clase 8, protege y distingue “herramienta manual de uso liviano para la construcción, carpintería, herramientas y accesorios para jardinería. (folios 8 y 9 del expediente principal).

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la representación de la empresa SAAME DELIUS S.A. solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio KRAFT BOHRER, en clase 08 de la nomenclatura internacional. Realizado el cotejo marcario:

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
	
CAPRIS, S.A.	SAAME DELIUS S.A.
en clases 7 y 8 Internacional, protege: Herramienta eléctrica para uso casero, en clase 7 y Herramienta manual de uso liviano para la construcción; carpintería; herramientas y accesorios para jardinería, en clase 8 internacional.	Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar, en clase 08 internacional.

el Registro de la Propiedad Industrial determinó la inadmisibilidad del signo solicitado por razones extrínsecas según artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que causa confusión con el signo registrado y asociación de los productos a proteger en clase 08 internacional. Así como que provoca engaño en relación a los productos, de conformidad con el inciso j) del artículo 7 y párrafo final de la citada norma.

La representación de la empresa apelante dentro de sus agravios indica: **1.-** Que en virtud del auto de prevención de las 11:02:32 horas del 02 de junio del 2017, realizó una limitación de los productos solicitados, siendo esta desestimada por el registrador aludiendo que “[...] toda vez que de la lista de productos no se contempla las brocas por herramientas manuales, siendo un cambio sustancial y por ende no permitida por la norma vigente [...]”. Se le hace ver al Tribunal que al inicio la solicitud de productos fue del encabezado de la clase 8, en razón de esto una delimitación

de productos derivados del encabezado siempre será procedente debido a que está pasando de la generalidad de la clase, a un conjunto específico de productos a proteger, en este caso brocas para herramientas manuales. Conforme se demuestra, verificada los contenidos de la clase 8 en el clasificador de Niza, al admitir la delimitación se extingue la causal de engaño. **2.-** Que con relación a la traducción del término “BOHRER”, es importante hacer ver que las palabras traducidas al español pueden tener más de un significado, por lo que, en este caso, la apelante siempre ha comercializado sus productos relacionados con brocas con el nombre de BOHRER, el cual se traduce en brocas. **3.-** Que el registrador restrictivamente desmiembra al efectuar la totalidad del análisis y cotejo marcario, los diseños son diferentes, además deja por fuera la frase BOHRER, que son elementos diferenciadores fundamentales y que provocan que las marcas no incurran en alguna confusión para el consumidor promedio. Transgrediendo así el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. **4.-** Que los productos tanto de su representada como los de la marca registrada son diferentes por lo que se debe aplicar el principio de especialidad. **5.-** Solicita que se declare la nulidad de la resolución de las 15:12:38 horas del 21 de septiembre del 2017.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, resulta necesario señalar en primera instancia que, con relación al agravio de la limitación a la lista de productos inicial **“herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar”**, en clase 08 de la nomenclatura internacional, por **“brocas para herramientas manuales”**, este Órgano de alzada considera que lleva razón la parte al indicar que la limitación de los productos si es admisible, ya que los mismos son la especie de los productos de Herramientas manuales; verifica esta instancia que como parte de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra la categoría más amplia o el producto general herramientas manuales, donde se ubican las brocas, esto es así porque debemos considerar que cuando se solicita los productos a proteger según la clase de la Clasificación Internacional de Niza, encontramos que los solicitantes acostumbran indicar el título de la clase correspondiente, pero no la delimitan en su especie. La solicitud realizada por el solicitante

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio del 2017 corresponde a una delimitación de la especie de las herramientas manuales, que se incluyen en la clase 8 y en ese sentido, no es cierto lo alegado por el Registro al indicar que los productos “brocas” no se encuentran en lo solicitado ya que como se verifica a folio 2 del expediente principal dentro de la clase 8 se incluyen las brocas como una herramienta manual.

A lo anterior se suma el hecho de que el distintivo marcario que se pretende proteger se solicita para distinguir el producto “brocas para herramientas manuales” en clase 8 de la nomenclatura internacional lo cual es un tipo específico del producto general herramientas manuales, por lo que estima este Tribunal que en el caso concreto no es de aplicación el principio de especialidad que sugiere el apelante, ya que no son productos diferentes como se requiere para la aplicación del principio alegado.

Lo indicado anteriormente, impide que pueda realizarse el registro solicitado, a pesar de los argumentos planteados, ya que existe el riesgo de confusión en el consumidor, que podrá entender que distingue una variante específica de las herramientas manuales que se comercia con la marca



inscrita , a saber, en clase 7, herramienta eléctrica para uso casero, y en clase 8, herramienta manual de uso liviano para la construcción, carpintería, herramientas, herramientas

y accesorios para jardinería., por lo que la marca  que se aspira registrar le es aplicable el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 inciso e) de su Reglamento.

Aunado a lo anterior, y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario



propuesto por la empresa SAAME DELIUS S.A., con relación al signo inscrito propiedad de la empresa CAPRIS SOCIEDAD ANÓNIMA, contiene elementos que están incluidos en la marca inscrita como el término **KRAFT**, que significa fuerza, siendo éste el más preponderante y el que le da distintividad. Por lo que, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio solicitada contiene una evidente similitud gráfica, fonética e ideológica. De manera que el hecho de que los signos en conflicto compartan el factor tópico **KRAFT**, podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación del signo inscrito o que exista vinculación de carácter comercial entre las empresas titulares; lo que determina que, no es posible su coexistencia en el comercio sin riesgo de inducir a confusión y a riesgo de asociación.

De ahí, que el alegato de la recurrente, respecto a que el registrador desmiembra al efectuar la totalidad del análisis y cotejo marcario, no es admisible. Dado que lo relevante en el presente caso es que el conjunto marcario que se pretende inscribir incluye el elemento preponderante del signo registrado. De manera que de la comparación de los signos y sin descomponer los elementos que los conforman, el término que sobresale de la confrontación de los distintivos marcarios es la palabra **KRAFT**, y es sobre el que va a recaer la atención de los consumidores.

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado "**KRAFT**", siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como el factor tópico de cada uno de ellos. No obstante, pese a que los diseños sean distintos y la solicitada contenga además la frase BOHRER, como lo indica la apelante, dicha característica o cualidad en su diseño no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Visto lo anterior, este Tribunal considera que del examen comparativo realizado a los signos conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se determina que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud gráfica fonética e ideológica con el ya registrado y sus productos resultan semejantes entre sí, existiendo conforme al inciso c) del artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen empresarial. Por lo que aún y cuando se admita la limitación de la lista de productos de la clase 8 de la nomenclatura internacional de conformidad con el artículo 11 de la ley citada, no se elimina el riesgo de confusión que puede provocar la similitud de productos y la marca, por lo que el signo solicitado no es admisible por derechos de terceros, de conformidad con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Así las cosas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAAME DELIUS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:38 horas del 21 de septiembre del 2017, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**KRAFT BOHRER (diseño)**”, en clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la empresa **SAAME DELIUS S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:12:38 horas del 21 de septiembre del 2017, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KRAFT BOHRER (diseño)**”, en clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Kattia Mora Cordero

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33