
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0426-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“HART”**

TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-1764)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0158-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas veintisiete minutos del veintinueve de abril del dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, mayor, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:33:01 horas del 28 de mayo de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, de calidades y en la representación citada presentó solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HART**”, para proteger y distinguir productos de las clases 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 25 y 28.

Mediante resolución de las de las 11:33:01 horas del 28 de mayo de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas, al encontrarse inscrita la marca **HART** para la clase 14, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente:

POR TANTO. Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 25 internacional, siendo procedente para proteger los productos de las clases 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21 y 28 internacional.**

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución referida e indicó que el 28 de junio de 2019 solicitó al Registro de la Propiedad Industrial dividir la solicitud presentada para que se tramiten en otro expediente las clases 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 28 y sea de conocimiento la apelación únicamente para la clase 25 y el Registro no se refirió a lo peticionado.

Define el principio de especialidad marcaria, adjunta doctrina y jurisprudencia internacional relacionada con ese principio, e indica que el antecedente citado por el Registro se encuentra en clase 14, la cual no ha sido solicitada por su representada.

Además, señala que si se analiza la lista de productos que se pretende distinguir con su marca **HART**, ninguno corresponde a artículos relacionados con la bisutería, joyería y los demás productos protegidos por el antecedente.

Indica que el Registro no contempla que el mercado de los artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, es un mercado sumamente sofisticado y especializado que no se confunde con la facilidad que indica el Registro en el mercado de ropa para toda la familia. Existen marcas de ropa que

comercializan accesorios, pero no es posible afirmar que los accesorios se encuentran en las tiendas de ropa sean joyería y bisutería fabricada con piedras preciosas.

Adicionalmente, señala que la empresa titular de la marca registrada carece de inscripciones en la clase 25 lo que confirma que no comercializan productos de esa naturaleza, por lo que el riesgo de confusión es inexistente.

Adjunta fotografías de establecimientos comerciales que se dedican a la comercialización de artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos, donde considera que se aprecia con facilidad que no comercializan prendas de vestir, el consumidor no encontrara prendas de ese tipo, por lo que no existe riesgo de confusión.

Indica que existe una diferencia ideológica en el cotejo marcario debido a las diferencias de la lista de productos presentada.

Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se continúe con el trámite de inscripción de la marca pretendida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente caso este Tribunal considera como hechos probados los siguientes:

1. Que el 12 de junio de 2019 la apoderada de la empresa apelante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de las 11:33:01 horas del 28 de mayo de 2019, emitida por el Registro de la Propiedad Industrial (folio 47 expediente principal).
2. Que el 26 de junio de 2019 mediante resolución de las 10:01:15 horas el Registro de Propiedad Industrial admite el recurso de apelación, resolución notificada a la parte interesada el 22 de julio de 2019 (folios 50 y 51 del expediente principal).
3. Que el 28 de junio de 2019 **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS**, en su condición de

apoderada especial de la empresa **TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial dividir la solicitud presentada para que se tramiten en otro expediente las clases 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 28 y sea de conocimiento la apelación únicamente para la clase 25.

4. Que el 9 de agosto de 2019 fue remitido el expediente de marras al Tribunal Registral Administrativo, para su análisis (folio 1 legajo de apelación) y los alegatos del recurrente fueron presentados el 3 de octubre de 2019 y se refieren únicamente a la clase 25 rechazada (folios 7 a 21 legajo de apelación).

5. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “**HART**”, número de registro 250306, inscrita el 5 de febrero de 2016 y vigente hasta el 5 de febrero de 2026, a nombre de la empresa **P SEIS DEL OESTE S.A.**, cédula jurídica 3-101-193341, para proteger y distinguir en clase 14: artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos (folio 22 legajo de apelación).

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos de tal naturaleza por la forma en que se resuelve este asunto.

CUARTO. 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 LA PETICIÓN DE DIVISIÓN DE LA SOLICITUD. Considera este Órgano que en esta etapa procesal anular la resolución recurrida por el hecho de no atender la división presentada ante el Registro es contraria a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, celeridad y economía procesal, ya que como se desprende de los hechos probados la parte recurrente solicitó tal división luego de haber sido admitido el recurso de

apelación, devolver el expediente al Registro implicaría una dilación innecesaria y perjudicial para el aquí recurrente, por lo que se debe proceder con el conocimiento del fondo de la resolución apelada en cuanto a la clase 25 debido a que las demás clases fueron admitidas por el Registro y los agravios presentados se dirigen a esa clase.

SEXTO. SOBRE EL FONDO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios presentados por la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos en análisis, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los siguientes incisos:

- 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 estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, [...] 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 [...] anterior.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO CLASE 25

HART

Ropa, ropa deportiva, sudaderas con capucha, chaquetas, calzado, sombrerería, ropa protectora contra rayos UV, sombreros protectores contra rayos UV, ropa impermeable y resistente al viento, delantales, sombreros, monos (vestuario), batas, uniformes, cinturones, baberos no de papel, tirantes para ropa, protectores de cuello, cuellos (prendas de vestir), bandas para la cabeza, pañoletas, calcetería, calentadoras de piernas, corbatas, dispositivos antideslizantes para calzado, ropa exterior, ropa de papel, ropa de confección, trajes de baño.

MARCAS REGISTRADA CLASE 14

HART

Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

En el presente caso las marcas desde el punto de vista gráfico y fonético son idénticas (**HART**), no se requiere realizar un análisis exhaustivo para llegar a esta conclusión pues su estructura gramatical es par. Indica el recurrente que presentan una diferencia ideológica, caso que no comparte este tribunal ya que ambos signos evocan el mismo concepto, la traducción de Hart del idioma inglés al español es ciervo o venado, por lo que no puede hacerse tal diferenciación.

Por lo antes citado el signo solicitado incurre en la primera causal de la prohibición citada en los incisos a) y b) del artículo 8 anterior, debido a que estamos frente a signos idénticos, por lo que corresponde en este caso es el cotejo de los productos que distinguen cada uno de ellos, y ese es el agravio principal del recurrente, que insiste en la diferencia de productos y la inexistencia de confusión por ese hecho.

Indica el recurrente que el antecedente registrado se encuentra inscrito en la clase 14, la cual no figura en la lista de productos de la marca solicitada por su representada, por lo que no existe riesgo de confusión.

En cuanto a este punto, hay que aclararle al impugnante que el hecho de que los productos se encuentren en clases diferentes no los exime de relacionarse o llegar a confundir al consumidor sobre el origen de estos, así lo aclara el artículo 89 de la ley de marcas:

Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

[...]

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita.

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste. Al respecto, Guerrero Gaitán señala dos tipos:

Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a los productos o los servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, Universidad Externado de Colombia, p. 263)

Se puede observar con claridad que la lista de productos que distingue la marca registrada (artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos) se encuentra relacionada con la lista de productos de la marca solicitada (ropa, ropa deportiva, sudaderas con capucha, chaquetas, calzado, sombrerería, ropa protectora contra rayos UV, sombreros protectores contra rayos UV, ropa impermeable y resistente al viento, delantales, sombreros, monos (vestuario), batas, uniformes, cinturones, baberos no de papel, tirantes para ropa, protectores de cuello, cuellos (prendas de vestir), bandas para la cabeza, pañoletas, calcetería, calentadoras de piernas, corbatas, dispositivos antideslizantes para calzado, ropa exterior, ropa de papel, ropa de confección, trajes de baño), ya que los primeros resultan accesorios de los segundos.

Tanto la joyería, bisutería y relojería son accesorios de las prendas de vestir, las mismas piedras preciosas son artículos que se utilizan junto con prendas de vestir, por lo que no se puede eliminar el carácter accesorio o complementario de tales productos; esa característica puede llevar a confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los signos en pugna. La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe

resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta en cuanto a la similitud de los productos son los canales de comercialización, el autor Fernández Nóvoa, al respecto indica:

La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. (Fernández Nóvoa, C., Otero Lastres, J.M. y Botana Agra, M., Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons. 2009. p. 608)

En el caso particular concurre lo citado por el autor: los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en el mercado y se pueden encontrar en tiendas de departamento que venden ropa y a la vez ofrecen accesorios como la bisutería o artículos de joyería.

Por ejemplo, la marca solicitada pretende registrar ropa deportiva, y en muchos establecimientos donde venden ropa deportiva también ofertan artículos de relojería e instrumentos cronométricos, ya que estos son accesorios o de uso conjunto en las prácticas de algún deporte, como ciclismo, atletismo, etc., para cada una de estas actividades existen relojes o cronómetros.

En el presente caso el consumidor no va a tomar un producto por otro ya que los productos en sentido estricto son inconfundibles, pero sí puede adquirir un producto de la marca solicitada al asociarlo con los productos de la marca registrada, por lo que se puede presentar la confusión indirecta; es decir, que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, sobre todo en relación con el vínculo existente entre los productos al ser complementarios en la vestimenta del ser humano. Igual sucede en las tiendas por

departamentos, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor, sumado obviamente a la identidad denominativa de los signos. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso en estudio.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como el origen empresarial de sus productos.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

En esta relación no solo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación, además, del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada; sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que se advierte una identidad y una relación entre los productos que pretenden protegerse y distinguirse con la marca solicitada en clase 25 y los productos amparados por la ya inscrita en la clase 14, como queda claro con la relación de estas que se hizo anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecto entre los signos cotejados por encontrarse inscrito el signo **“HART”**, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada **“HART”**, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por la apelante por

resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS** en su condición de apoderada especial de la empresa **TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:33:01 horas del 28 de mayo de 2019, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ QUIRÓS** en su condición de apoderada especial de la empresa **TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:33:01 horas del 28 de mayo de 2019, la cual 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 dejarán 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

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33