

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0081-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
ICEBERG (17).**

PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-
6675)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0178-2019

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas
treinta y dos minutos del veinticinco de abril del dos mil diecinueve.***

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, mayor, casada, abogada, portadora de la cédula de identidad 109330536 en su condición de apoderada especial de la empresa **PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.**, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:03:13 horas del 28 noviembre de 2018.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**ICEBERG**”, para proteger y distinguir: productos de caucho, goma, materias plásticas semielaboradas, tubos flexibles no metálicos

en clase 17.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 14:03:13 horas del 28 noviembre de 2018, rechazó la marca presentada por derechos de terceros según el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de marcas y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la marca solicitada”*

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **ARROYO VARGAS** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

A pesar de la identidad gráfica, fonética e ideológica las marcas en disputa protegen productos totalmente diferentes por lo que se anula la posibilidad de riesgo de confusión para el consumidor.

En el presente caso se debe aplicar el principio de especialidad, ya que la marca solicitada protege productos diferentes a los que protegen las marcas registradas, y se solicita en una clase internacional distinta, dicho principio se encuentra intrínseco en el derecho marcario, el cual dispone que el derecho de exclusividad que ostenta la marca lo sea únicamente en cuanto a los productos o servicios que distingue. Cita jurisprudencia del Tribunal Registral Administrativo en torno a dicho principio. Los signos registrados en clase 19 y 27 se reducen a proteger únicamente los productos para los que fueron solicitados, por lo que no genera confusión al consumidor. Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscritas las marcas:

“**ICEBERG**” propiedad de **GILMAR S.p.A.**, bajo el registro número 76368, inscrita el 23 de julio de 1991 y vence el 23 de julio de 20121, en clase 27 para proteger: revestimientos para el piso, alfombras, tapicería no de tela.

“**ICEBERG**” propiedad de **GILMAR S.p.A.**, bajo el registro número 74537, inscrita el 14 de febrero de 1991 y vence el 14 de febrero del 2021, en clase 19 para proteger: Tejas, productos de cerámica y de alfarería para la construcción, revestimientos no metálicos para paredes.

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

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, 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 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.***

En el presente caso las marcas son idénticas por lo que se presenta la primera causal de los de prohibición citada en los incisos a) y b), signos idénticos, por lo que corresponde en este caso es el cotejo de los productos que protegen los signos, ya que ese es el agravio principal del recurrente que insiste en la diferencia de productos y la inexistencia de confusión por ese hecho.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO CLASE 17
ICEBERG

Productos de caucho, goma, materias plásticas semielaboradas, tubos flexibles no metálicos.

MARCAS REGISTRADAS CLASE 19 y 27.
ICEBERG

Revestimientos para el piso, alfombras, tapicería no de tela.

Tejas, productos de cerámica y de alfarería para la construcción, revestimientos no metálicos para paredes.

Indica el recurrente que los productos se encuentran en clases distintas de la Clasificación de Niza, por ello no existe similitud entre los mismos.

En cuanto a este punto, hay que aclararle al impugnante que el hecho que los productos se encuentren en clases diferentes los exime de relacionarse o llegar a confundir al consumidor sobre el origen de los mismos, así lo aclara el artículo 89 de la ley de marcas:

Artículo 89.-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.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro 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 en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el 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.

***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 pretende distinguir la marca solicitada (*productos de caucho, goma, materias plásticas semielaboradas, tubos flexibles no metálicos*) se encuentra relacionada con la lista de productos de las marcas registradas (*revestimientos para el piso, alfombras, tapicería no de tela. Tejas, productos de cerámica y de alfarería para la construcción, revestimientos no metálicos para paredes*)

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. En el presente caso es importante resaltar como factor determinante la naturaleza y finalidad de los productos.

La naturaleza de los productos enfrentados es similar ya que los productos protegidos por la marca solicitada pueden utilizarse en la industria de la construcción como aislantes, este uso se les da a los tubos flexibles no metálicos, que pueden ser utilizados en la construcción como conductores de agua, gas, o para proteger instalaciones eléctricas o aislantes eléctricos.

Al igual las materias plásticas semielaboradas son utilizadas en ingeniería de construcción por ello existe una relación con los productos distinguidos por las marcas registradas.

Además, agregar que algunos materiales plásticos semielaborados, pueden ser sustitutos eficaces de metales y cerámicas, estos últimos protegidos por las marcas registradas.

Otro de los factores importantes a tomar en cuenta 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, ya los productos protegidos por las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales de distribución en el mercado, y se pueden encontrar en ferreterías o depósitos para la construcción.

En el caso que el consumidor medio informado no tomare un producto por otro, se puede presentar la confusión indirecta, es decir que el consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, sobre todo en relación al vínculo existente entre los productos que son del sector de construcción, al igual se venden ferreterías y depósitos afines, este hecho hace que el consumidor suponga que provienen de un mismo productor. Por lo antes argumentado no es aplicable el principio de especialidad al caso de 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 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 sólo 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 y los productos amparados por la ya inscrita, como ya quedó claro de la relación que se hizo de éstas anteriormente.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados por encontrarse inscritos los signos “**ICEBERG**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**ICEBERG**”, 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 el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:03:13 horas del 28 noviembre de 2018., la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por la licenciada **MARÍA GABRIELA ARROYO VARGAS**, en su condición de apoderada especial de la empresa **PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:03:13 horas del 28 noviembre de 2018, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33