

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0099-TRA-PI

OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

COMO MARCA DE FABRICA Y COMERCIO (TOTAL PARTS) (11)

JORGE ARMANDO HUGUENIN BOLAÑOS CACHO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-2922). MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0258-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veintisiete minutos del quince de mayo del dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 107580405, apoderado especial del señor Jorge Armando Huguenin Bolaños Cacho, mayor de edad, ciudadano mexicano, divorciado de su único matrimonio, empresario, vecino de Paseo del Valle 5131 Colonia Fraccionamiento, Guadalajara Technology Park, Zapopan, Jalisco, México, pasaporte de su país 11848124256, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:35:29 horas del 23 de octubre del 2018.

Redacta la Juez Cordero Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El apoderado del señor Jorge Armando Huguenin Bolaños Cacho. solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción

de la marca de fábrica y comercio **Totalparts**, para proteger y distinguir en clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza: “*aparatos de alumbrado, automóviles (bombillas para indicadores de dirección de-), bombillas de luz led, bombillas de iluminación, bombillas eléctricas intermitentes (bombillas de-) para vehículos; enfriamiento (aparatos e instalaciones de -), luces para vehículos; lámparas (aparatos de iluminación); luces para automóviles*”. Siendo que mediante memorial presentado el 12 de julio del 2018, la licenciada María Vargas Uribe, mayor de edad, abogada, divorciada, con cédula de identidad 107850618, apoderada especial de TOTAL S.A., domiciliada en 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400, Courbevoie, Francia, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base en varias marcas que incluyen la denominación TOTAL.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 14:35:29 horas del 23 de octubre del 2018, rechazar la notoriedad de las marcas TOTAL (diseño) de la parte opositora por cuanto no aporta prueba que sustente tal declaratoria, además de declarar con lugar la oposición interpuesta por la empresa TOTAL S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca **Totalparts**, en clase 11 internacional solicitada por el apoderado especial del señor Jorge Armando Huguenin Bolaños Cacho. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de noviembre del 2018, el representante del señor Jorge Armando Huguenin Bolaños Cacho, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal expresó como agravios lo siguiente: Que al realizar su cotejo presenta que la marca pretendida posee elementos figurativos y denominativos que la diferencian de las inscritas, donde la denominación “parts” las diferencia por completo de la infinidad de marcas registradas con el vocablo “TOTAL”, por lo que negar el registro atenta contra el principio de igualdad. Por ultimo indica que lo que pretende proteger son productos

específicos en clase 11, diferente a otros productos y servicios cotejados, donde no existe relación alguna, ni riesgo de confusión o asociación.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Analizados los hechos tenidos por probados en el considerando primero de la resolución venida en alzada, este Tribunal acoge el contenido en su aparte 1.

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

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No se admiten los elementos probatorios visibles de folios 11 al 16, 21 al 37 del expediente principal, por no referirse a productos o servicios confundibles con el listado del signo solicitado; y por sí estar referidos a dicho listado se admiten los elementos probatorios visibles a folios 17 y 19 del expediente principal.

De igual forma, no se admite la prueba aportada en segunda instancia por parte del representante de la empresa TOTAL, S.A., en vista que no cumple con los requisitos del artículo 294 de la Ley General de Administración Pública, sea la respectiva legalización o apostillado.

QUINTO. Una vez 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.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DE LO DISCUTIDO. La normativa marcaría es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“...Ningún signo podrá ser registrado con marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.”

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos, que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación

que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; ...” [Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005].

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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.

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, estima este Tribunal que es dable mantener el criterio que expuso el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. Al cotejarse las marcas inscritas con el signo propuesto como marca de fábrica y comercio, desde el punto de vista gráfico presentan similitud, su elemento literal está compuesto por palabras muy similares, **TOTAL** está contenida en **TOTALPARTS**, lo cual hace que en este nivel se parezcan mucho.

Desde el punto de vista fonético, la expresión sonora tanto de las marcas inscritas como del signo pedido como marca son altamente parecidas, por componerse de la palabra TOTAL su pronunciación es similar y poco diferenciable para el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, es claro que los signos en disputa poseen una similitud ya que, al utilizar ambos el concepto de TOTAL, evocan en el consumidor la idea de generalidad, universalidad y que lo comprende todo en su especie.

Ahora bien, sobre una supuesta diferenciación referida a los diseños de los signos cotejados, tenemos que el solicitado está escrito en letras normales tan solo resaltadas en negrita, lo cual no configura un diseño como tal, siendo que las marcas inscritas sí poseen un diseño por incluir elementos literales y gráficos, por lo que se puede considerar que poseen mayor aptitud distintiva:

El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor... (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301.)

La inclusión de la palabra **PARTS** al signo solicitado tampoco abona a una diferenciación, ya que al estar referidas las marcas inscritas a piezas, partes y accesorios para vehículos podrá el consumidor pensar que la nueva marca se trata de una variación las ya registradas, y así entender que provienen de un mismo origen empresarial o que al menos éstos están relacionados u asociados.

Respecto al uso de la palabra TOTAL en varias marcas registradas, cada solicitud debe

analizarse de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto por lo solicitado, la normativa que le sea aplicable y los derechos de tercero que puedan verse conculcados, por lo que los registros traídos a colación por el apelante no son capaces de producir el efecto de autorizar un registro que resultaría confundible con derechos previos.

Y sobre una posible diferenciación a través del principio de especialidad marcaria, éste no se da en el caso bajo estudio, ya que el signo se solicita para *“aparatos de alumbrado, automóviles (bombillas para indicadores de dirección de-), bombillas de luz led, bombillas de iluminación, bombillas eléctricas intermitentes (bombillas de-) para vehículos; enfriamiento (aparatos e instalaciones de -), luces para vehículos; lámparas (aparatos de iluminación); luces para automóviles”*, y las marcas inscritas se refieren a *“aprovisionamiento (reparto) de mercancías comercializadas en estaciones de servicios en particular... piezas y accesorios de vehículos, productos de mantenimiento de vehículos...”* (folio 18 expediente principal) y *“reparación... de piezas de vehículos”* (folio 19 expediente principal) listados que están íntimamente relacionados.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial del señor Jorge Armando Huguenin Bolaños Cacho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:35:29 horas del 23 de

octubre del 2018, 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 No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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

mut/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