
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0107-TRA-PI

OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

Totalparts

JORGE ARMANDO HUGUENIN BOLAÑOS CACHO, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-2923)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0281-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Pablo Enrique Guier Acosta, vecino de San José, cédula de identidad 1-0785-0405, en su condición de apoderado especial administrativo del empresario Jorge Armando Huguenin Bolaños Cacho, ciudadano mexicano, divorciado de su único matrimonio, vecino de Paseo del Valle 5131 Colonia Fraccionamiento, Guadalajara Technology Park, Zapopan, Jalisco, México, pasaporte de su país 11848124256, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:50 horas del 23 de octubre de 2018.

Redacta la jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de abril de 2018 la representación del empresario Bolaños Cacho solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

Totalparts

para distinguir en clase 12 vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

El 12 de julio de 2018 la abogada María Vargas Uribe, representando a Total S.A., empresa francesa domiciliada en 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, Francia, se opuso a lo solicitado por ser su representada titular de varias marcas que incluyen la denominación TOTAL.

La Autoridad Registral declaró con lugar la oposición y denegó la inscripción al considerar que lo pedido colisiona con las marcas de servicios de la clase 37



TOTAL para estaciones de servicios, mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de piezas de vehículos, el engrase, la lubricación, ajuste de motores, reparación y montaje de neumáticos, mantenimiento de instalaciones de calefacción, el arriendo de plataformas de perforación, perforación de pozos, instalación y mantenimiento de oleoductos y plataformas petroleras, asfaltado; y



ENERGIZING LIFE. EVERY DAY para servicios de estaciones de servicio, servicios de revisión, lavado y reparación de vehículos y de partes y accesorios para vehículos, servicios de cambio de aceite para vehículos de motor, servicios de engrase, lubricación, afinamiento de motores, servicios de inflado, reparación y ajuste de llantas, servicios de asistencia en caso de avería para vehículos (reparación).

Por su parte, la representación de la empresa oponente y ahora apelante, dentro de sus agravios alega:

- Los signos cotejados poseen diseños que los diferencian entre sí.
- En cuanto al elemento literal, la solicitada se diferencia por el uso de la palabra PARTS.
- Hay muchas marcas inscritas que usan la palabra TOTAL, por lo que negar el registro atenta contra el principio de igualdad.
- Los productos y servicios bajo cotejo son diferentes.

SEGUNDO. 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. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto y referidos a los alegatos del apelante, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PROBANZAS PRESENTADAS. No se admiten los elementos probatorios visibles de folios 11 a 18 y 21 a 34 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 19 y 35 del expediente principal.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DE LO DISCUTIDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es una de las manifestaciones del derecho de exclusiva que se confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos para establecer que el signo no desempeñaría su papel diferenciador, y en consecuencia no será posible darle protección registral.

El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de tercero, configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b), si es idéntico o similar a una marca

registrada o es susceptible de causar confusión con ésta, porque se trata de los mismos productos o servicios, están relacionados o pueden ser asociados por el consumidor.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir.

Al respecto, 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; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

El cotejo se debe realizar colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien o servicio. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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, 1^{era} 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 vehículos y aparatos de locomoción, y las marcas inscritas se refieren a reparación de vehículos, sus partes y accesorios, por lo que los listados están íntimamente relacionados.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a las consideraciones 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 expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Pablo Enrique Guier Acosta representando al empresario Jorge Armando Huguenin Bolaños Cacho, en contra de la resolución

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:50 horas del 23 de octubre de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción planteada. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Ivc/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33