
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0308-TRA-PI

**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio (GED
ANTIDESLIZANTES) (3)**

LUIS ALBERTO AGUILAR VARGAS, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-9066)

Marcas y otros Signos



VOTO 0464-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cuarenta y siete minutos del veintiuno de agosto del dos mil diecinueve.



Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, mayor de edad, abogado, casado, con cédula de identidad 1-756-893, vecino de Heredia, apoderado especial del señor Luis Alberto Aguilar Vargas, mayor de edad, casado una vez, arquitecto, con cédula de identidad 1-660-461, vecino de San José, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:14:15 horas del 21 de marzo del 2019.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que fecha 2 de octubre del 2018, el señor Manuel de Jesús Escobar Dueñas, mayor de edad, casado una vez, administrador de empresas, con cédula de residencia 122200308519, vecino de Heredia y apoderado generalísimo de ENECON COSTA RICA SRL, con cédula de persona jurídica 3-102-583957, solicitó el registro de la marca



de fábrica y comercio  para distinguir y proteger en clase 3: “*Líquidos antideslizantes para suelos y pisos*”. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 213, 214 y 215 del 16, 19 y 20 de noviembre del 2018, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el 10 de diciembre del 2018, el apoderado especial del señor Luis Alberto Aguilar Vargas, plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con base a la marca , registro 264771.

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 11:14:15 horas del 21 de marzo del 2019, rechazar la oposición incoada por el señor Luis Alberto Aguilar Vargas



y acoger la solicitud de inscripción de la marca  en clase 3, presentada por ENECON COSTA RICA SRL. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 17 de julio del 2019, el licenciado Eduardo Díaz Cordero, apoderado especial del señor Luis Alberto Aguilar Vargas, interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Que los productos químicos para la industria que comercializa su representado se relacionan directamente con un producto antideslizante; incluso posee vigente el Certificado de Registro de Producto Químico Higiénico otorgado por el Ministerio de Salud. Que al hacer la comparación entre la marca solicitada y la opositora, fácilmente se determina que se copia el elemento principal, sea la figura humana como la composición gráfica y fonética, incluyendo la letras “ED” que son parte constitutiva de la marca de su representado. La coincidencia de estos elementos provoca que la marca solicitada sea confundible con la inscrita, por lo que considera que la marca propuesta no debe ser registrada. Debe tenerse en cuenta que la empresa ENECON Costa Rica, SRL al presentar su marca, no hizo reserva de colores, lo que pone aún más en riesgo la posibilidad de confusión entre las marcas en análisis, ya que si se varían lo colores a rojo y negro, ambas marcas podrías ser

prácticamente idénticas. Por otra parte, manifiesta su inconformidad con la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, se enfoca en los colores de las marcas, cuestión que es irrelevante pues ambas marcas se han presentado sin reclamar exclusividad en el uso de los colores que las componen, lo que indica que se puede usar en cualquier color o combinación de colores. Que no existen tales diferencias en la exposición dada por el Registro, y que la manifestación de que la parte denominativa prevalece sobre la figurativa, no es del todo exacta, pues a la hora de la compra, el consumidor puede recordar más el diseño de una marca que su nombre, porque lo que no es un argumento válido para considerar la diferencia de las marcas; y que la figura humana que compone el signo distintivo es copiada casi exacta tanto en la posición como en la confección por el solicitante, existiendo la posibilidad de riesgo, lo que la hace suficiente para denegar el registro propuesto por ENECON Costa Rica SRL. Siendo que solicita se declare con lugar la presente oposición, denegando la inscripción de la marca GED ANTIDESLIZANTE (diseño).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados contenidos en el Considerando I de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio en la certificación visible a folios 12 del legajo de apelación.

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. En cuanto a la prueba constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de fábrica y comercio a folio 12 del legajo de apelación.

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria 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) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

“... 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 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...”

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 ordena el cotejo de los mismos, mismo del cual este Tribunal ha dictaminado en múltiples ocasiones 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.





Para la comparación de los signos **GED Antideslizantes** contra **antides**, y así determinar si el registro del signo impugnado violaría derechos de terceros, se deben aplicar algunas reglas importantes, extraídas del artículo 24 del reglamento a ley de marcas:

- 1- La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- 2- En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- 3- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- 4- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Es así que, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita son las siguientes:

<i>Signo</i>		
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>de fábrica y comercio</i>	<i>de fábrica y comercio</i>
<i>No.</i>	-----	<i>264771</i>
<i>Protección y Distinción</i>	<i>Líquidos antideslizantes para suelos y pisos</i>	<i>Productos químicos para la industria</i>
<i>Clase</i>	<i>3</i>	<i>1</i>
<i>Titular</i>	<i>ENECON COSTA RICA SRL</i>	<i>Luis Alberto Aguilar Vargas</i>

El Tribunal comparte el cotejo en general realizado por el Registro de la Propiedad Industrial respecto a los signos contrapuestos, pues evidentemente entre ellos y conforme al cuadro anterior, no existen similitudes de orden gráfica, fonética e ideológica, pues los signos mixtos analizados en conjunto, difieren sustancialmente como para llegar a asociar la marca solicitada con la inscrita; la

percepción visual de los signos  difiere de , primeramente porque desde el punto de vista gráfico, los términos son totalmente distintivos en cada uno de los signos, pues “**antides**” vs. “**GED**” no poseen ningún tipo de coincidencia, más bien dichas denominaciones son su elemento preponderante de cada signo cotejado, donde el consumidor determinará al tenerlos a mano y observarlos podrá fácilmente identificarlos (la palabra antideslizante en la marca solicitada es un término de uso común y no se puede registrar a favor de ningún empresario, además de que no le genera ningún tipo de distintividad al signo).

De igual manera la percepción auditiva de la parte denominativa de los signos difiere, la vocalización de las marcas resulta muy distinta, el conjunto marcario solicitado se escucha de forma disímil al registrado, la vocalización de la marca solicitada **GED antideslizantes** elimina cualquier posibilidad de confusión fonética con el signo registrado **antides**, pues las sílabas iniciales de cada marca suenan y se vocalizan de forma muy distinta; ideológicamente, el contenido de ambas marcas son términos de fantasía que carecen de significado, lo que imposibilita la confusión ideológica.

Es importante mencionar que lo único que comparten ambos signos, es el diseño de la figura humana en forma vertical que simula una caída, la solicitada de color negro con la sílaba GED en azul y tres formas pequeñas que simulan las gotas de un líquido también color azul; la inscrita de color rojo acompañada de unas líneas en forma de semi triángulo y su denominación antides en colores negro y rojo, siendo diferentes los colores utilizados; además la silueta humana universalmente conocida no puede apropiarse, pues al igual que la palabra antideslizante, es de uso común en el mercado para la prevención y aviso de la existencia de una superficie mojada o





Según el planteamiento de conjunto de los signos enfrascados, se determina una sólida diferencia entre estos, donde la impresión unitaria los hace identificables e individualizables dentro del mercado, y la percepción sensorial va a ser distinta por el consumidor, donde no se verá afectado si ambos se encuentren dentro del tráfico mercantil; misma suerte corre el tema de los productos a distinguir y proteger por una y otra, ya que la inscrita trata de químicos para la industria, mientras que la solicitada son antideslizantes para suelos y pisos, los cuales no necesariamente pueden relacionarse, y apreciados los signos en su conjunto y por sus similitudes no podrían ser capaces de causar riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre la procedencia de estos o su origen empresarial. Esto hace que la marca que intenta su registro goce de la suficiente distintividad e

individualidad para ser inscrita; razón por la que este Tribunal, concluye que la marca solicitada



presenta una carga diferencial que le otorga distintividad, y no resulta similar a la inscrita en el plano gráfico, fonético e ideológico, por tanto no existe la citada identidad alegada por el oponente, siendo que las marcas pueden coexistir en el mercado sin causar ningún tipo de riesgo de confusión o asociación entre los signos cotejados.

Por ultimo y en cuanto a la jurisprudencia citada por el apelante, sea el voto 310-2018 de las 9:50

horas del 30 de mayo del 2018, respecto de las marcas  y , aquí se determinó la similitud ante la preponderante parte figurativa de la inscrita que reproducía idénticamente la solicitada; no así en el caso de marras donde no existe siquiera similitud; y finalmente, el hecho de que los productos químicos para la industria que comercializa tengan una inscripción de Ministerio de Salud, es irrelevante **por si solo** a los efectos de oponerse a la inscripción de otro signo en el mercado.

Dadas todas las anteriores consideraciones, este Tribunal determina que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, apoderado especial del señor Luis Alberto Aguilar Vargas, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:14:15 horas del 21 de marzo del 2019, la cual se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, deniega la oposición planteada por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial del señor Luis Alberto Aguilar Vargas, declarando sin lugar el recurso de



apelación interpuesto y se acoge el registro de la marca de fábrica y comercio **GED Antideslizantes**; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:14:15 horas del 21 de marzo del 2019, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial del señor Luis Alberto Aguilar Vargas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:14:15 horas del 21 de marzo del 2019, 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