

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0223-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “TOP FIN”**

**PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9259-2016)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

***VOTO 0561-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veinte de octubre de dos mil diecisiete.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada especial de la empresa **PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 19601 N. 27th Ave., Phoenix, Arizona 85027, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:05:44 horas del 24 de marzo de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de setiembre de 2016, el licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, mayor, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad 1-0532-0390, en su condición de apoderado especial de la empresa **PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“Top Fin”**, para proteger y distinguir: *“productos químicos para utilizar en acuarios; acondicionadores químicos de agua de acuario; enzimas biológicamente activas y*

*microorganismos utilizados en el mantenimiento de estanques”, en clase 01; “bombas de agua para su uso en acuarios”, en la clase 07; “Equipo de filtración de acuarios”, en clase 11; “Piedras de aire para acuarios, decoración de acuarios hecha a base de piedra, mármol o concreto, tanques de agua hechos a base de materiales plásticos y acrílicos para peces vivos”, en clase 19; “Grava para acuarios; redes de pesca para acuarios; decoración para acuarios; paisajes artificiales para acuarios; mallas para la cría de peces; herramientas manuales de limpieza de acuarios, es decir, espátulas, depuradores, herramientas de limpieza de uso múltiple que incluyen depuradores, rascadores y cepillos; acuarios de interiores; acuarios con filtros integrados; cobertores para acuarios; redes de pesca para acuarios; cubiertas para acuarios; decoración de acuarios; peceras; cepillos manuales de limpieza para uso doméstico; terrarios para interiores”, en clase 21; “toallas limpiadoras (textiles)”, en clase 24; “Plantas vivas de uso en paisajes de acuarios; alimento para peces”, en clase 31, según consta en la solicitud inicial y en escrito de reclasificación a folio 7.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de prevención dictada a las 09:02:52 horas del 11 de noviembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaría, que existe inscrita la marca de fábrica “**TOP FILM**”, bajo el registro número **237621**, en la clase 01 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir en relación a la marca solicitada productos idénticos y relacionados, propiedad de la empresa **BIOSORB INC.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las 14:05:44 horas del 24 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para todos los productos solicitados en la clase 01 internacional, siendo procedente para todos los productos solicitados en las clases 07, 11, 19, 21, 24 y 31 internacional. ...**”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la

Propiedad Industrial el 05 de abril de 2017, la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición antes dicha, apeló la resolución referida y expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Ortiz Mora, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**TOP FILM**”, bajo el registro número **237621**, en **clase 01** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 19 de agosto de 2014, y vigente hasta el 19 de agosto de 2024, para proteger y distinguir: “*productos químicos para la industria y la ciencia, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; adhesivos (pegamentos) para la industria*”, en clase 01 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **BIOSORB INC.** (ver folio 10 del legajo de apelación)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE.** El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida

se centró en la similitud gráfica y fonética de los signos enfrentados y además que el signo solicitado pretende proteger los mismos productos que el signo inscrito en la clase 01 de la nomenclatura internacional (PRODUCTOS QUÍMICOS), y señaló que debe tenerse en cuenta que el signo inscrito protege en general productos químicos para la industria y la ciencia, los cuales contienen los productos pretendidos en la clase 01 internacional; por lo que el consumidor no puede con certeza diferenciar el origen empresarial, sino por el contrario asumir que devienen del mismo, cuando en realidad no lo es. Por tales razones rechazó la inscripción de la marca solicitada para todos los productos solicitados en la clase 01 internacional, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros y así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito por cuanto gráfica y fonéticamente son similares, fundamentando su decisión en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente alegó en su escrito de expresión de agravios los siguientes:

- 1- Que el giro comercial de las empresas **PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.** (venta de suministros y servicios de mascotas) y **BIOSORB INC.** (creación de productos naturales para la horticultura, campos de golf, productos ornamentales y otros, puntualmente su producto TOP FILM, el cual es un adherente natural “protector de tejidos” para uso terrestre y acuático) son diferentes.
- 2- Que el término “**TOP**” se encuentra diluido, y cita un listado de marcas con dicho término inscritas en el Registro, siendo que en anteriores ocasiones el Registro le ha dado el beneplácito a marcas que contienen dicho término, por lo que se estaría contradiciendo este Tribunal al negarle el derecho a su representada de registrar su marca, y, por lo tanto, se deben analizar ambas marcas con base en los otros elementos, ya que son estos los predominantes.
- 3- Que al cotejar los términos predominantes “FIN” vs “FILM” se determina que no existe similitud gráfica fonética e ideológica, ya que la marca inscrita “TOP FILM” imprime en la mente de los consumidores la idea de una película protectora de superficies, mientras

que la marca de su representada “TOP FIN” no hace alusión a ningún producto, característica o función especial.

- 4- Concluye que por todo lo anterior no existe riesgo de confusión y asociación empresarial para el consumidor, ya que ambas compañías poseen un giro comercial totalmente diferente, sea en el ámbito de productos y servicios de mascotas, y, por otro lado, los productos para el cuidado agrícola o acuático y agrega, que los productos de su representada únicamente son vendidos en las tiendas oficiales de PETSMART, razón por la cual el riesgo de confusión es inexistente. Finalmente señala que queda demostrado que la marca solicitada tiene suficientes elementos diferenciadores versus la marca inscrita, siendo posible su coexistencia pacífica sin que exista riesgo de confusión y/o asociación empresarial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas enfrentadas “**Top Fin**” la solicitada, y “**TOP FILM**” la inscrita, son signos puramente denominativos por estar conformados solo por dos palabras claramente identificables cada uno de ellos. En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “... *Rectamente entendida, la pauta del acusado relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. ...*” (**Fernández-Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232**).

Realizada la confrontación de la marca solicitada “**Top Fin**” y la inscrita “**TOP FILM**”, observa este Tribunal que los términos subrayados se constituyen en el elemento preponderante de los signos solicitados, así como en el factor tópico, esto al ser el vocablo “**TOP**” el mismo en ambos.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “**Top Fin**”, con la marca inscrita “**TOP FILM**”, a nombre de la empresa **BIOSORB INC.**, se advierte entre ellas similitud gráfica y fonética, en su elemento preponderante, “**FIN**” vs “**FILM**” por lo que la marca solicitada no presenta una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Tal y como lo estipulan los incisos a) y c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas que en lo que interesa indica: “*Artículo 24.- Reglas para calificar la semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. ... c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; ...*”. Se observa que, en el aspecto gráfico, el elemento preponderante de las marcas enfrentadas son los términos denominativos “**FIN**” vs “**FILM**” como se indicó, los que aportan elementos muy parecidos, lo que configura una similitud visual. La coexistencia de tales términos conlleva también a que a nivel fonético con su pronunciación y por ende en su audición por coincidir en su inicio y final en como se escuchan, se presenta esa semejanza que causa el riesgo de confusión.

En cuanto a los agravios de la apelante, que enfatizó en las diferencias gráficas y fonéticas entre los signos; este Tribunal coincide con la calificación efectuada por el Registrador, donde hace un análisis desde la óptica de las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, y determina la vulnerabilidad del derecho de un tercero que se debe proteger porque la marca solicitada es similar a la inscrita.

Considera este Tribunal que analizar el giro de las empresas no es un tema que se deba incluir dentro del marco de calificación del registrador, al menos en este tipo de procedimientos. A criterio de este Órgano de alzada no es de recibo lo concerniente a comparar las marcas que se encuentran inscritas y que en línea de lo que expone el apelante, son similares a la solicitada, ya que cada una de ellas fue sometida al marco de calificación, bajo el principio de legalidad y si el registrador optó por autorizar la inscripción de éstas, es porque superaron ese marco de calificación. Por tal motivo, no existe ninguna contradicción por parte del Tribunal al negar la inscripción de la marca solicitada.

Tampoco es de recibo las manifestaciones que hace el apelante en torno al cotejo que propone en su escrito de expresión de agravios, ya que como bien se puede observar, existen más semejanzas que diferencias entre los signos tanto gráfica como aún más fonéticamente, tal como lo establece el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la ley de marcas.

Al comparar ambas marcas, la solicitada y la inscrita, no cabe duda de que existen semejanzas entre los signos, aunado a que los productos se encuentran directamente relacionados dentro del campo de los productos químicos. Estos dos aspectos similitud entre signos y relación entre productos, no permiten de modo alguno la inscripción de la marca. Existe un riesgo de confusión para el consumidor en su acto de adquisición de los productos.

Además los productos que protegen y distinguen los signos enfrentados en la clase 01 de la nomenclatura internacional, sean *“productos químicos para utilizar en acuarios; acondicionadores químicos de agua de acuario; enzimas biológicamente activas y microorganismos utilizados en el mantenimiento de estanques”*, el signo solicitado, y *“productos químicos para la industria y la ciencia, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; adhesivos (pegamentos) para la industria”*, el signo inscrito, se encuentran relacionados, lo que perjudicaría al consumidor ya que este no podría hacer la diferencia del origen empresarial,

perjudicando igualmente al titular del signo marcario inscrito. Lo anterior, impide que el principio de especialidad se pueda aplicar ya que este opera únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y no exista la posibilidad que se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso.

Por otra parte, señala la recurrente en sus agravios, que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, lo cual, por lo ya visto, no es de recibo, ya que a criterio de este Tribunal, se considera que efectivamente hay un riesgo de confusión y un riesgo de asociación por el factor tópico “**TOP FIN**” vs “**TOP FILM**” ya que no gozan de la suficiente distintividad para cumplir con la necesaria diferencia que es la esencia o fin de la marca para posicionar un producto en el mercado. Además, los productos a proteger y distinguir en la clase 01 de la nomenclatura internacional se encuentran íntimamente relacionados por pertenecer ambos al campo de los productos químicos. Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... 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; ...*”. Las reglas en esta norma 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 parecidos 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 el mismo sentido, el artículo 8º 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o relacionados y, si la similitud

o relación existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

La normativa marcaría es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, relación que se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos de la marca inscrita.

Observa este Tribunal que, los productos a proteger y distinguir se encuentran relacionados, lo que genera un riesgo de asociación empresarial en transgresión al inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, esto aunado a que también la parte denominativa del signo solicitado no es suficiente para hacer una distinción entre las marcas enfrentadas. Lo anterior unido a la coincidencia de los signos mencionados líneas atrás, impide la convivencia registral de los signos; por lo que no debe realizarse la inscripción del solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y de asociación en que pueda incurrir el público consumidor.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios 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 son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el apelante

en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica “**TOP FILM**”, de permitirse la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “**Top Fin**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados 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 **PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:05:44 horas del 24 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado, para todos los productos de la clase 01 de la nomenclatura internacional, siendo procedente para todos los productos solicitados en las clases 07, 11, 19, 21, 24 y 31 de la nomenclatura internacional.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***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 **PETSMART INTERNATIONAL IP HOLDINGS, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:05:44 horas del

24 de marzo de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado, para todos los productos de la clase 01 de la nomenclatura internacional, siendo procedente para todos los productos solicitados en las clases 07, 11, 19, 21, 24 y 31 de la nomenclatura internacional. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA OUSADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**