

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2017-0372-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “GERMAN-TEK (diseño)”

**RALPH OSTASZYNSKI ROTHSCHILD y GERMAN-TEC (COSTA RICA), S.A.,
apelantes**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6912)

Marcas y otros signos

VOTO No 0623-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de Apelación interpuesto por los señores: **licenciado Benjamín Gutiérrez Contreras**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0847-0905, en representación de **GERMAN-TEC (COSTA RICA), S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-082643 y **Ralph Ostaszynski Rothschild**, mayor, casado, empresario, vecino de San José, de nacionalidad alemana y con cédula de residencia 127600039113, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:53 horas del 8 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el día 18 de julio de 2016, el señor **Ralph Ostaszynski Rothschild**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**GERMAN-TEK (diseño)**” para proteger y distinguir “*herramientas eléctricas o mecánicas, prensas, martillos, compresores, generadores eléctricos, taladros, destornilladores de todo tipo, máquinas de lavar, aparatos de limpieza de alta presión, recortadoras de césped y arbustos,*

limpiadores de aspiración, brocas, remachadoras, pulidoras, cepilladoras, tijeras cortachapas, tenazas de todo tipo, frezadoras, pulidoras, así como sus partes y accesorias de éstas. Motores (excluyendo los de vehículos)”, en clase 7 de la nomenclatura internacional, con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el **licenciado Benjamín Gutiérrez Contreras** en representación de la empresa **GERMAN-TEC (COSTA RICA) S.A.**, planteó oposición contra el registro propuesto.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:37:53 horas del 8 de mayo de 2017 declaró parcialmente sin lugar la oposición y en consecuencia admitió parcialmente el registro de la marca solicitada por **Ralph Ostaszynski Rothschild**, únicamente para proteger y distinguir: *“prensas, martillos, compresores, generadores eléctricos, taladros, destornilladores de todo tipo, brocas, remachadoras, pulidoras, cepilladoras, frezadoras, así como sus partes y accesorias de éstas. Motores (excluyendo los de vehículos)”* y la denegó parcialmente respecto de: *“herramientas eléctricas o mecánicas, máquinas de lavar, aparatos de limpieza a presión, recortadoras de césped y arbustos, tijeras cortachapas, tenazas de todo tipo, pulidoras, así como sus partes y accesorios de éstas”*

CUARTO. Inconformes con lo resuelto, el **licenciado Gutiérrez Contreras** en representación de la opositora y el señor **Ostaszynski Rothschild** en su condición de solicitante, impugnaron la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en razón de lo cual conoce este Tribunal de Alzada.

QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con este carácter y que resultan de utilidad para la resolución de este asunto los siguientes:

1) Que el licenciado Benjamín Gutiérrez Contreras ostenta poder especial amplio y suficiente para actuar en nombre de GERMAN TEC (COSTA RICA), S.A. ante el Registro de la Propiedad Industrial en contra del registro de la marca **GERMAN-TEK** (folio 41)


2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **GERMAN-**

TEC (COSTA RICA), S.A. el nombre comercial “**GERMAN-TEC**” bajo el registro **206560**, vigente desde el 21 de enero de 2011, que protege “*un establecimiento comercial dedicado a la importación, distribución e instalación de equipos de limpieza, jardinería y afines (suministro de repuestos, asesoría y servicio técnico). Ubicado en San José, La Uruca 100 metros este y 50 metros norte del Hotel Irazú*”, en clase 49 internacional (ver folio 34 del legajo de apelación).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter resulten de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



rechazó parcialmente el registro del signo:  pretendido por el señor **Ostaszynski Rothschild**, concediéndolo para: *“prensas, martillos, compresores, generadores eléctricos, taladros, destornilladores de todo tipo, brocas, remachadoras, pulidoras, cepilladoras, frezadoras, así como sus partes y accesorias de éstas. Motores (excluyendo los de vehículos)”*. En consecuencia, admitió parcialmente la oposición presentada por **GERMAN-TEC (COSTA RICA) S.A.** -respecto de los demás productos- en virtud de que, una vez cotejadas la marca propuesta con el nombre comercial inscrito a favor de la opositora, esa Autoridad Registral concluyó que guardan semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico que pueden generar riesgo de confusión en los consumidores. No obstante, al comparar lo que protege cada uno de los signos en pugna, se evidencia que algunos de ellos son idénticos o relacionados, pero otros no y por ello, en aplicación del principio de especialidad marcaria, admitió parcialmente el registro solicitado respecto de los productos en que se descarta el riesgo de asociación empresarial.

El **licenciado Gutiérrez Contreras** en representación de la empresa opositora manifestó que acepta la denegatoria parcial del signo pretendido por el solicitante. No obstante, expresa su inconformidad con la aceptación respecto de los otros productos. Indica que la intención del solicitante es confundir al consumidor, tratando de hacerlo creer que son de tecnología alemana cuando en realidad son originarios de países asiáticos, con lo cual se afecta al consumidor, quien puede suponer que está adquiriendo productos con un alto estándar de calidad. Afirma que ambos signos son casi idénticos **GERMAN-TEK** y **GERMAN-TEC**, ya que la única diferencia es una letra K por una C en el nombre comercial, lo cual no genera una distinción suficiente entre uno y otro. Agrega que el solicitante claramente pretende aprovecharse de la notoriedad del signo de su representada. Con fundamento en estos agravios solicita se revoque

parcialmente la resolución apelada y se deniegue en su totalidad la inscripción de la marca “GERMAN-TEK (diseño)”.

Por su parte, el señor **Ralph Ostaszynski Rothschild** solicita se declare sin lugar la oposición formulada por la empresa German-Tec (Costa Rica), S. A. y manifiesta en sus agravios que el poder especial aportado por el licenciado Gutiérrez no lo faculta para formular oposición en contra de su signo y por ello se debe tener por no presentada. Agrega que la opositora no tiene inscrita la marca en clase 7 sino un nombre comercial, pero con éste no se protege ningún producto o servicio, siendo que se confunden los términos denominación social y marca. Indica el solicitante que tiene su marca inscrita desde hace más de trece años y acepta que, entre otros productos, comercializa hidrolavadoras, pero ello no se produce confusión ya que la opositora distribuye este mismo artículo pero de la marca Kärcher, dado lo cual no se demostró ningún derecho sobre la marca GTGERMAN-TEK. Con fundamento en estas manifestaciones solicita se declare con lugar su recurso y en consecuencia se proceda con la inscripción de su marca.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En primer término, este Tribunal coincide con el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que el poder especial que le fue otorgado al licenciado Gutiérrez Contreras resulta suficiente para actuar en nombre de la opositora.

Por otra parte, la distintividad es un requisito fundamental para constituir una marca. En este sentido, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley o Ley de Marcas) en su artículo 2 define la marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*.

De este modo, la distintividad marcaria es la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio a que se refiere y, por tanto, que ese producto o servicio

pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado.

Adicionalmente, este mismo artículo 2 de la Ley define el nombre comercial como un “*signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado*”, por ello su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro comercial.

Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales y la normativa aplicable a ellos, los artículos 66 y 68 de la Ley de Marcas establecen:

“Artículo 66. Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios...”

“Artículo 68°- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas...”

Ahora bien, la calificación de la registrabilidad de los signos distintivos consiste en determinar si cumplen con las formalidades correspondientes y en virtud de ello resultan ser susceptibles de inscripción. Este análisis debe hacerse de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas, dado lo cual el registrador procede a calificarlo conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, en donde se fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos para ser concedidos como marcas.

Desde el punto de vista **intrínseco**, el registrador debe examinar la solicitud con el objeto de valorar si cumple con la función de la marca, es decir, si posee la capacidad en sí misma para

distinguir los productos y servicios a que se refiere de entre otros de la misma naturaleza que hayan sido puestos en el mercado por los competidores y no conlleva a confusión al consumidor. Respecto de los factores **extrínsecos**, el examen se relaciona con otros signos marcarios que ya se encuentran registrados y que protegen los mismos o similares productos o servicios. De ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo previo de terceros e impediría su registro.

A efecto de valorar los aspectos extrínsecos que pueden impedir la registrabilidad, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas se establece que no puede registrarse como marca un signo que afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura; entre otros supuestos, cuando:

“**Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como 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, 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, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior...”

De lo anterior, resulta claro entonces que el análisis de distintividad de los signos marcarios en relación con los nombres comerciales, debe ser aplicado **respecto de aspectos de la empresa o el establecimiento que identifican**, tales como su identidad, naturaleza, actividades, giro

comercial o sobre el origen u otras características de los productos que se comercializan en ese establecimiento.

Dicho lo anterior, resulta evidente que tanto el nombre comercial inscrito



, como la marca propuesta



, comparten

casi en su totalidad el elemento denominativo dado que la única diferencia entre ellos consiste en las letras “GT” al inicio del solicitado y la letra final de ambos: “C” para el inscrito y “K” para la solicitada; siendo que en este caso el denominativo es el predominante ya que su diseño no aporta mayor distintividad al conjunto.

Aunado a lo indicado en el párrafo que precede, al analizar el objeto de protección del nombre comercial frente al de la marca solicitada, se observa que aquel está registrado para: “*un establecimiento comercial dedicado a la importación, distribución e instalación de equipos de limpieza, jardinería y afines (suministro de repuestos, asesoría y servicio técnico)*”, y que el Registro admitió la marca para: “*prensas, martillos, compresores, generadores eléctricos, taladros, destornilladores de todo tipo, brocas, remachadoras, pulidoras, cepilladoras, frezadoras, así como sus partes y accesorias de éstas. Motores (excluyendo los de vehículos)*”. En donde el uso del término “*afines*” en el signo inscrito lo convierte en un término amplio que puede contemplar incluso los productos otorgados al solicitante.

De ahí que, es obvia tanto la similitud como también la relación de productos en que fue admitido con el giro comercial del inscrito y por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Marcas y en su Reglamento se determina un probable riesgo de confusión y por ello discrepa este Órgano de Alzada con el criterio externado por el Registro en cuanto concedió

parcialmente lo solicitado, dado lo cual lo procedente es la revocatoria parcial de la resolución en aplicación de lo dispuesto en la normativa citada.

Con relación a lo manifestado por el solicitante, en cuanto a que el nombre comercial

GERMAN-TEC

es usado en el mercado únicamente para comercializar hidrolavadoras de la marca Kärcher, este es un alegato que debe discutirse y demostrarse en un expediente aparte, dentro de un procedimiento de cancelación por falta de uso o de nulidad de ese registro y en razón de esto no se entra a conocer ese agravio dentro de este expediente.

Por último, afirma la parte recurrente que tiene inscrita su marca desde hace más de 13 años. Debe recordarse que es posible la coexistencia de signos similares siempre y cuando su objeto de protección no sea susceptible de ser relacionado (principio de especialidad marcaria), de lo contrario; en caso de existir un derecho inscrito previamente a favor de un tercero, no se puede acceder a la protección registral, tal como sucede en este caso, en que el nombre comercial “

GERMAN-TEC

” con registro **206560** -respecto del cual se observa un conflicto marcario- se encuentra vigente desde el año 2011.

Por lo expuesto, deben rechazarse los agravios expuestos por el solicitante y en consecuencia se declara con lugar el recurso de apelación planteado por la empresa opositora en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:53 horas del 8 de mayo de 2017, la cual se revoca.


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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo

N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declaran SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por **Ralph Ostaszynski Rothschild** y CON LUGAR el presentado por el **licenciado Benjamín Gutiérrez Contreras**, en representación de **GERMAN-TEC (COSTA RICA), S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:37:53 horas del 8 de mayo de 2017, la cual en este acto se revoca parcialmente para que



rechace en su totalidad el registro del signo “”, solicitado por el señor **Ostaszynski Rothschild**. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Priscilla Loreto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora