

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0355-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VULCAN”

ORGILL, INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-3748)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0652-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa ORGILL, INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Tennessee, Estados Unidos de América, con domicilio en 3742 Tyndale Drive, Memphis, Tennessee 38125, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:57 horas del 1 de julio de 2015.

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de abril de 2015, la Licda. Giselle Reuben Hatounian., de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderada especial de

la empresa ORGILL, INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “VULCAN” en clase 7 internacional, para proteger y distinguir: *“Cuchillas para sierras eléctricas. Accesorios para herramientas eléctricas, a saber, brocas, juegos de brocas, llaves para tuercas, juegos de puntas de desatornillador, cepillos de rueda de alambre, muelas y sierras perforadas”*.

El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de registro de la marca “VULCAN” por considerar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita “VULCAN” registro 199769, en 7 internacional, propiedad de la compañía AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A.

Del estudio integral se comprueba que hay similitud entre los signos, aunado a que protegen productos que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos.

En consecuencia, resulta inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, con lo cual se estaría afectando no solo el derecho de elección de los consumidores, sino además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios, situación la cual trasgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa ORGILL, INC en su escrito de agravios señaló que el signo propuesto por su representada cuenta con los elementos necesarios que le permiten gozar de distintividad, como además para poder identificar e individualizar los productos en el mercado.

Agrega, la apelante que independientemente de la semejanza contenida en los signos, los productos a comercializar en clase 7 internacional, no se asocian con los que protege la marca inscrita, con lo cual se descarta cualquier posibilidad de confusión para con el consumidor, debiéndose permitir su coexistencia registral.

Que su representada solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de Cancelación por Falta de Uso del signo inscrito “VULCAN” dado que dicho signo no existe ni se utiliza en el mercado, y por esa misma razón no se debería denegar el signo propuesto por su representada. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se proceda con la inscripción de la marca “VULCAN” en clase 7 presentada por su mandante.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- 1) **Marca de comercio “VULCAN”** registro 199769, inscrito el **9 de abril de 2010**, propiedad de la empresa AGROCOMERCIAL DE GRECUIA S.A., en **clase 7** internacional, para proteger y distinguir: *“Maquinas o maquinas herramientas, cortadoras de zacate, podadoras de césped o chapeadoras todas motorizadas.”* (v.f 17)

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

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e

interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.

En este sentido, 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 se adquieren en el comercio. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 consideración las

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la solicitud de registro, toda vez, que la marca de fábrica y comercio solicitada “VULCAN” en clase 7 internacional, presentada por la empresa ORGILL, INC., tal y como fue analizado presenta similitud gráfica, fonética e ideológica, en atención a las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a **nivel visual** el signo peticionado “VULCAN” es idéntico en su composición gramatical al contenido del signo inscrito “VULCAN”, semejanza la cual conlleva a que a **nivel fonético**, a la hora de ejercer su pronunciación estas se escuche y perciba de manera idéntica, por ende, evoquen la misma idea a nivel **ideológico** en la mente del consumidor, quien indudablemente relacionará las marcas como si fuesen del mismo origen empresarial. En consecuencia, queda claro que el signo pedido no cuenta con elementos suficientes que le permitan coexistir con la marca registrada procediendo su denegatoria.

Si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que la marca inscrita: Marca de fábrica “VULCAN”, en clase 7 internacional, para proteger y distinguir: *“Maquinas o maquinas herramientas, cortadoras de zacate, podadoras de césped o chapeadoras todas motorizadas”* propiedad de la compañía AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., y el signo solicitado “VULCAN” en clase 7 internacional, para proteger y distinguir: *“Cuchillas para sierras eléctricas. Accesorios para herramientas eléctricas, a saber, brocas, juegos de brocas, llaves para tuercas, juegos de puntas de desatornillador, cepillos de rueda de alambre, muelas y sierras perforadas”*, pedido por la compañía ORGILL, INC., tal y como se desprende, los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil, en virtud de que a pesar de que refiere a artículos diferentes su canal de distribución es el mismo, sea, “maquinaria eléctrica”, por ende, serán expedidos dentro de los mismos canales de distribución y es en razón de ello es que el riesgo de error y confusión es ineludible para el consumidor, procediendo de esa manera su denegatoria.

Así las cosas, no lleva razón la apelante en sus argumentaciones al considerar que no existe riesgo de confusión u asociación empresarial entre los signos cotejados, razón por la cual sus manifestaciones no son de recibo, por ende, no existe motivo alguno por medio del cual este Órgano de alzada, deba resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, confirmándose lo resuelto por la instancia administrativa.

Finalmente, agrega la apelante que su representada solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial, la solicitud de Cancelación por Falta de Uso del signo inscrito “VULCAN”, dado que dicho signo no existe ni se utiliza en el mercado, y por esa misma razón no se debería denegar el signo propuesto por su representada.

Respecto a este argumento no es de recibo en virtud de que este Tribunal, tal y como lo ha

señalado el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 8:42:27 horas del 3 de julio de 2018, por Voto 638-2016 dictado a las 10:25 horas del 9 de agosto de 2016, determinó que el registro inscrito “VULCAN” en clase 7 internacional, propiedad de la compañía AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A., se encontraba en uso y como consecuencia procedió con el rechazo de dicha acción. (v.f 32 y 33 del expediente principal)

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, permitir la coexistencia registral del signo solicitado “VULCAN” en clase 7 internacional, generaría riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licda. Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa ORGILL, INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:57 horas del 1 de julio de 2015, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

SEXTO. 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, 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 declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa ORGILL, INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:05:57 horas del 1 de julio de 2015, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “VULCAN”

en clase 7 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** -

Carlos José Vargas Jiménez

Roberto Arguedas Pérez

Rocío Cervantes Barrantes

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez suplente Rocío Cervantes Barrantes, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. San José 27 de febrero de 2019.-