

---

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

**Expediente 2018-0408-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica (PREMIER BY HELVEX) (6 Y 21)**

**HELVEX S.A. de C.V., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2018-1620)**

### ***VOTO 0682-2018***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del catorce de noviembre del dos mil dieciocho.*

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-1378-918, vecino de San José, apoderado especial de la compañía **HELVEX, S.A. de C.V.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de México, domiciliada en Calz. Coltongo # 293, Col. Industrial Vidallejo, México D.F., contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:17:01 horas del 31 de julio del 2018.

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** En síntesis, en fecha 26 de febrero del 2016, el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en representación de la compañía de la compañía **HELVEX, S.A. de C.V.**, solicitó el registro de la marca de fábrica PREMIER BY HELVEX, para distinguir y proteger en las siguientes clases:

- 
- **Clase 6:** Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte.
  - **Clase 21:** Portarrollos de papel higiénico, toallero de barra, toallero de argolla, portapapel, portacepillos, jabonera para baño.

A ello, el Registro de la Propiedad Industrial consideró, mediante resolución de las 11:17:01 horas del 31 de julio del 2018, que en lo conducente expone lo siguiente: **“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para clase 21 y continuar con el trámite correspondiente para clase 06.** Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de agosto del 2018, el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama,, representante de la compañía **HELVEX, S.A. de C.V.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra la resolución final antes referida, donde manifestó que el registrador cae en apreciaciones subjetivas a la hora de efectuar el cotejo de los signos, obviando por completo el análisis realizado por su representación, y que además genera una descomposición arbitraria del signo solicitado, pues debe analizarse en conjunto como PREMIER BY HELVEX y no solo como PREMIER; por último, en la audiencia de los quince días que el Tribunal le otorga, solicitó la división de la marca para que sea contemplada cada clase por separado, autorizando el edicto para la clase 6 y continuando con ambos expedientes de forma separada.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica  **PREMIER**, registro 153132, cuyo titular es PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., vigente al 14 de julio del 2005, en clase 21 internacional, para proteger y distinguir: “Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); materiales de limpieza; viruta de hierro, estropajo metálico, de acero), vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases” (folio 08)

**SEGUNDO. 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.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** 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) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:

***“...Ningún signo podrá ser registrado con 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 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.”***

Por ende, 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 consumidor; quien 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 así poder determinar que esos sean de cierta calidad, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios de igual 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 y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

***“Artículo 24.- 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:***

- 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.***
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;***
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;***
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;***
- 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;***
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o***
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”***

El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta propuesta de inscripción puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo, ha dictaminado que “... el *cotejo marcarío* 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 idéntico o parecido *contenido conceptual de los signos*. *Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir uno de otro.*

En el caso que nos ocupa, la marca inscrita y la marca propuesta, son las siguientes:

<i>Estado</i>	<i>Solicitado</i>	<i>Inscrito</i>
<i>Registro</i>	-----	<i>153132</i>
<i>Marca</i>	<i>de Fábrica</i>	<i>de Fabrica</i>

<b>Protección y Distinción</b>	<p><b>Clase 6:</b> Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte.</p> <p><b>Clase 21:</b> Portarrollos de papel higiénico, toallero de barra, toallero de argolla, portapapel, portacepillos, jabonera para baño.</p>	<p><b>Clase 21:</b> Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); materiales de limpieza; viruta de hierro, estropajo metálico, de acero), vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases</p>
<b>Clase</b>	<b>6 y 21</b>	<b>21</b>
<b>Titular</b>	<b>HELVEX, S.A. de C.V.</b>	<b>PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.</b>

Del cotejo correspondiente, entre la marca solicitada y la inscrita, gráfica y fonéticamente coinciden fuertemente en el término denominativo que a la vez es el elemento tópico: **PREMIER**, y difieren entre ellos únicamente en las palabras BY HELVEX, que vista en conjunto no produce una identificación propia para evitar algún tipo de confusión, más aún, al momento de vocalizarlos surge inicialmente una sólida coincidencia en su pronunciación y sonoridad que origina; lo que podría generar al consumidor ese riesgo y por ende, una eventual asociación empresarial.

# PREMIER BY HELVEX



**PREMIER**

Desde el punto de vista ideológico, la traducción de la palabra PREMIER viene del francés PRIMERO (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=premier>), y se trata de una palabra genérica “PREMIER” siendo descriptiva o atributiva de calidad, pues confiere una característica de superioridad y ante la posibilidad de cualquier comerciante a utilizarla en sus productos, la hace carecer de la distintividad necesaria para su

---

registro; el resto de palabras BY HELVEX, al ser la denominación de la compañía no otorga mayor distintividad.

Ahora bien, en cuanto a los productos se tiene que están relacionados. En la clase 21 internacional, se protege “*Portarrollos de papel higiénico, toallero de barra, toallero de argolla, portapapel, portacepillos, jabonera para baño*” que como productos utilizados en el hogar, están ligados fuertemente a los “*Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); materiales de limpieza; viruta de hierro, estropajo metálico, de acero), vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases*” que igualmente son empleados en las labores domésticas, lo cual trae como consecuencia idénticos canales de distribución y comercio.

Aceptada la similitud entre la marca solicitada PREMIER BY HELVEX y la inscrita PREMIER, existe una probabilidad significativa de que se produzca en el consumidor un riesgo de confusión, tal y como lo reconoce Jorge Otamendi al definirla como “... *la que hace que el comprador adquiera un producto determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma clásica y más común de confusión...*”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, págs. 171); lo que trata de evitar el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios se debe indicar que no lleva razón el apelante ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, se concluye que hay similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, tal y como se fundamentó , razón por la cual los agravios deben ser rechazados, por ello que lo procedente es confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **HELVEX, S.A. de C.V.**

---

En lo que respecta a la clase 6 internacional, se debe continuar con el trámite de registro, ya que la prohibición no recae sobre estos productos, sean: “*Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte*”.

**CUARTO. 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en representación de la compañía **HELVEX, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:17:01 horas del 31 de julio del 2018, la cual *se confirma*. 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***