
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0411-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FABRICA Y COMERCIO

“”

ORGILL, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-50)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0712-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del seis de noviembre del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **PAULA ZAMORA URDANETA**, mayor, abogada, cédula 8-0124-0615, en condición de apoderada especial de la empresa **ORGILL, INC.**, organizada y constituida bajo las leyes del estado de Tennessee, con domicilio en 4100 S. Houston Levee Road Collierville, TN 38017, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 06:26:05 horas del 30 de abril del 2020.

Redacta el juez Mena Chinchilla.

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **ZAMORA URDANETA**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “”, para proteger y distinguir productos de las clases 8, a saber: Herramientas manuales tales como, pero sin limitarse a: llaves, martillos,

mangos para herramientas, llanas, navajas, hachas, mazas, brocas, destornilladores, cinceles, lijadoras, cuchillas, alicates, espátulas, pinzas, punzones, limas.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 06:26:05 horas del 30 de abril del 2020, rechazó la marca presentada por razones extrínsecas, al encontrarse inscrito el signo **VULCAN** para la clase 7, y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas... **SE RESUELVE:** rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **PAULA ZAMORA URDANETA**, apeló lo resuelto y expuso como agravios, en lo conducente:

Solicita la aplicación del principio de especialidad ya que los productos pretendidos por la marca solicitada en clase 8 están expresamente excluidos de los productos de la clase 7 según la clasificación de Niza, por lo que no se presenta riesgo de confusión.

Que las navajas que distingue la clase 8 son de uso manual como herramienta, navajas para afilar, navajas para aviones, o utilizadas como armas, se trata de productos distinguidos en nomenclaturas distintas, con usos distintos, no se puede asumir que los productos de la clase 8 son necesarios para utilizar en las máquinas cortadoras de zacate, indicar riesgo de confusión es desconocer la misma diferenciación realizada por la clasificación de Niza.

Que la marca solicitada se diferencia gráficamente de la inscrita al contar con un diseño especial, reitera la diferenciación de productos solo por el hecho de encontrarse en clases distintas.

Que la marca solicitada vista en su conjunto cuenta con elementos figurativos que la diferencian de la inscrita, no puede indicarse que el elemento predominante sea **VULCAN**.

La marca solicitada cuenta con el requisito de distintividad para su registro, por lo que no se

perjudicaría al consumidor medio, con el registro de la marca se cumple la finalidad de protección al consumidor.

Que la marca solicita no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley de marcas.

Solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca:

“**VULCAN**” bajo el número de registro 199769 propiedad de **AGROCOMERCIAL DE GRECIA S.A.**, inscrita el 9/4/2010 con fecha de vencimiento el 9/04/2030, para distinguir en clase 7: Máquinas o máquinas herramientas, cortadoras de zacate, podadoras de césped o chapeadoras todas motorizadas. (folio 51 legajo de apelación)

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: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DISTINTIVIDAD EXTRÍNSECA DE LA MARCA SOLICITADA. En lo concerniente a las razones de irregistrabilidad por derechos de terceros, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento a la ley citada, puesto que dichas

normas prevén, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa, según se desarrollará:

El artículo 8° 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) *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, ... 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.*

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

- I) 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.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) 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.
- IV) 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.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

SIGNO SOLICITADO



Herramientas manuales tales como, pero sin limitarse a: llaves, martillos, mangos para herramientas, llanas, navajas, hachas, mazas, brocas, destornilladores, cinceles, lijadoras, cuchillas, alicates, espátulas, pinzas, punzones, limas.

MARCA REGISTRADA

VULCAN

Máquinas o máquinas herramientas, cortadoras de zacate, podadoras de césped o chapeadoras todas motorizadas.

Este Tribunal considera que, respecto al cotejo en conjunto de los signos, es importante resaltar que, a la hora de realizar la comparación marcaria, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo

solicitado: , y la marca registrada: **VULCAN**, existe una semejanza muy marcada, ya que del conjunto marcario resaltan como elementos denominativos los términos **VULCAN**, donde se denota con claridad una identidad denominativa, al ser los términos iguales. Con esto no se está violentando la regla del análisis en conjunto, ya que se están tomando en cuenta todos los componentes de los signos y dichas semejanzas son muy marcadas visualmente, sobre todo al aclarar que la grafía especial y el diseño de la marca solicitada no son elementos de peso que puedan servir para diferenciar a los signos visualmente.

El término **VULCAN** del signo solicitado, es el elemento que el consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, el consumidor lleva en su mente la marca que goza de prelación registral (**VULCAN**), que resulta distintiva para todos los productos que distingue en clase 7.

Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos de la marca solicitada con los distinguidos con la marca prioritaria.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de la denominación de ambos signos es idéntica, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que se pronuncian de forma similar. La expresión sonora de los signos confrontados impacta en forma equivalente en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Además, la expresión sonora de los elementos predominantes (**VULCAN**), de los signos es idéntica, es en este apartado donde los signos presentan la mayor similitud, ya el mercado opera por recomendación y el consumidor tiene muy presente la parte denominativa de los signos para adquirir los productos o recomendar una marca, máxime en productos que no se adquieren directamente de un anaquel sino en tiendas especializadas como las ferreterías y almacenes afines.

En el campo ideológico la marca solicitada reproduce totalmente a la marca registrada por lo que existe identidad en cuanto al término vulcan que se puede traducir del idioma inglés al español como Vulcano, dios romano del fuego.

Con respecto al principio de especialidad el artículo 24 del reglamento a ley de marcas indica en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los productos a los que se refieren los signos pueden ser asociados.

Precisamente, las reglas en esta norma establecidas 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 similares 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 lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes tipos de confusión que cita la doctrina más conteste.

***Confusión directa:** resulta de la existencia de semejanza o identidad entre los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio determinado en*

*la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. **Confusión indirecta:** en este caso la semejanza de los signos hace que el consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263)*

La determinación de la similitud o no de los productos o servicios es una cuestión que debe resolverse caso por caso, atendiendo a las particularidades concretas del supuesto de hecho.

En el presente caso el hecho que las marcas protejan productos de distintas clases no es óbice para indicar que no existe posibilidad de confusión, ya que el artículo 89 de la *Ley de marcas* con respecto al tema indica:

Artículo 89.-Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.

En ese sentido se observa como la marca solicitada pretende distinguir productos que se pueden ser susceptibles de ser asociados a los productos distinguidos por la marca registrada, a saber: *navajas, hachas, mazas, brocas, destornilladores, cinceles, lijadoras, cuchillas,*

alicates, espátulas, pinzas, punzones, limas, ya que son productos que pueden ser utilizados en las máquinas o máquinas herramientas, cortadoras de zacate, podadoras de césped o chapeadoras todas motorizadas, que protege la marca registrada.

A modo de ejemplo las limas pueden ser utilizadas para afilar las podadoras de césped o chapeadoras. Sumado a lo anterior los productos se expenden en los mismos puestos de venta como son las ferreterías o almacenes de venta de materiales de construcción y herramientas en general.

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, citados con anterioridad. En el caso de examen es claro que no se causa la confusión directa pero el consumidor por la semejanza tan marcada de los signos puede que les atribuya a los productos que distinguen un mismo origen empresarial.

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente, y en contra del solicitante, quien tiene el deber de seleccionar una marca que no cause confusión con otra ya registrada y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a derechos prioritariamente adquiridos.

Así las cosas, se observa que los signos en pugna cuentan con más semejanzas que diferencias por lo tanto no pueden coexistir registralmente, los signos no tienen que ser idénticos basta con que sean similares para que se de protección al registrado tanto en favor del consumidor como de su titular. De permitirse el registro del signo solicitado se quebrantaría la prohibición de los incisos a) y b) artículo 8 de la ley de marcas.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión indirecta entre los signos cotejados, por encontrarse inscrito el signo “VULCAN”, y que de permitirse la inscripción

de la marca solicitada “**VULCAN**” se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) citados, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **PAULA ZAMORA URDANETA**, en condición de apoderada especial de la empresa **ORGILL, INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 06:26:05 horas del 30 de abril del 2020, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **PAULA ZAMORA URDANETA**, en condición de apoderada especial de la empresa **ORGILL, INC.**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 06:26:05 horas del 30 de abril del 2020, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Cristian Mena Chinchilla

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33