
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0426 TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de comercio “

INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S INDUSEL S.A.S, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-1424)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO 0723-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S INDUSEL S.A.S.** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Autopista Avenida Calle 57 r Sur 67-59 Bogotá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:29:05 horas del 02 de julio de 2018.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, la representante de la compañía **INDUSTRIA DE**

ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S INDUSEL S.A.S. solicitó la inscripción de la marca de comercio “**ABBA**” en clase 11 internacional, para proteger y distinguir: *“artefactos domésticos de línea blanca, eléctricos a gas y mixtos tales como neveras, dispensadores de agua fría y caliente con o sin nevera, estufas con o sin horno de empotrar o sobreponer; campanas extractores de olores; calentadores de agua; lavadoras y secadoras de ropa; evaporadores, utensilios de cocción eléctricos, válvulas termostáticas (partes de instalación de calefacción), acumuladores de vapor, ventiladores (aire acondicionado) aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua”*



Con el siguiente diseño: _____

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente, determinó su rechazo, en virtud que del análisis realizado se comprueba que hay similitud con los signos



marcaros inscritos

registro 134503, **ABB registro 134515** y



registro 147545 propiedad de la empresa **ABB Asea Brown Boveri Ltd,**

siendo que los productos que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados con los que protege dicha titular, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. En consecuencia, se transgrede 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.

Por su parte la representante de la compañía **INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S INDUSEL S.A.S.**, señaló que su representada tiene mucho interés en registrar su marca en Costa Rica, por lo cual procede a delimitar los productos a: “*electrodomésticos comprendidos en la clase 11*”. 2- Que su representada cuenta con un amplio bagaje en la producción de electrodomésticos y componentes de muy alta calidad y excelencia. 3- Que como empresa INDUSEL S.A.A, es uno de los mayores fabricantes y distribuidores en Colombia y Latinoamérica de artefactos domésticos y cuenta con más de sesenta años en el comercio. 4 Manifiesta que, respecto al giro comercial de los titulares contrapuestos, que si bien manejan productos de la clase 11, que estos productos en definitiva son muy diferentes entre sí, y cuentan con la suficiente distinción para poder coexistir. 5-Indica que la compañía de las marcas inscritas se dedica a la producción industrial de aparatos tecnológicos como plantas de refinería y petroquímicas, mientras que la de su representada está únicamente destinada a electrodomésticos de uso doméstico, un mercado completamente aparte. 6- Agrega que los electrodomésticos no están incluidos en los productos de la marca registrada, así como los productos que se encuentran protegidos por los registros 134503, 134515 y 147545, no se encuentran incluidos en la marca solicitada.

SEGUNDO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como hecho de tal naturaleza lo siguiente:

Que la compañía **ABB ASEA BROWN BOVERI LTD**, tiene inscritos los siguientes signos marcarios:



1. **Marca de comercio** registro 134503 inicia el 20 de agosto de 2002 y vence el 20 de agosto de 2022, en **clase 11** internacional, para proteger y distinguir: “ Aparatos para propósitos de iluminación, aparatos para propósitos de calefacción, refrigeración y ventilación, incluyendo ventiladores, unidades de saneamiento, unidades de ventilación y de aire acondicionado, aparatos generadores de vapor, aparatos para propósitos de cocinado, secado ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias, plantas de refinería y petroquímicas, plantas de protección submarina de petróleo, recolectores solares, bombas de calor, cocinas.” (*v.f 07 expediente principal*).

2. **ABB Marca de comercio** registro 134515 inicia el 20 de agosto de 2002 y vence el 20 de agosto de 2022, en **clase 11** internacional, para proteger y distinguir: “ Aparatos para propósitos de iluminación, aparatos para propósitos de calefacción, refrigeración y ventilación, incluyendo ventiladores, unidades de saneamiento, unidades de ventilación y de aire acondicionado, aparatos generadores de vapor, aparatos para propósitos de cocinado, secado ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias, plantas de refinería y petroquímicas, plantas de protección submarina de petróleo, recolectores solares, bombas de calor, cocinas.” (*v.f 08 expediente principal*).



3. **Marca de comercio** registro 147545 inicia el 28 de mayo de 2004 y vence el 28 de mayo de 2024, en **clase 11** internacional, para proteger y distinguir: “ Aparatos para propósitos de iluminación, aparatos para propósitos de calefacción, refrigeración y ventilación, incluyendo ventiladores, unidades de saneamiento, unidades de ventilación y de aire acondicionado, aparatos generadores de vapor, aparatos para

propósitos de cocinado, secado ventilación, suministro de agua e instalaciones sanitarias, plantas de refinería y petroquímicas, plantas de protección submarina de petróleo, recolectores solares, bombas de calor, cocinas.” (v.f 09 expediente principal).

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

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 7978, del 6 de enero de 2000, en su artículo 2 define el término marca, como: “... *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*”. Se establece allí la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Esta distintividad es considerada como aquella cualidad que permite hacer la diferenciación de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los individualice y seleccione sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Bajo esa premisa, compete al Registrador marcario dentro de su función calificadora, verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las formalidades extrínsecas, en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, por ende, no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Para el caso bajo examen, tenemos que la solicitud de la marca de comercio



en clase 11 internacional, para proteger y distinguir:

“artefactos domésticos de línea blanca, eléctricos a gas y mixtos tales como neveras, dispensadores de agua fría y caliente con o sin nevera, estufas con o sin horno de empotrar o sobreponer; campanas extractores de olores; calentadores de agua; lavadoras y secadoras de ropa; evaporadores, utensilios de cocción eléctricos, válvulas termostáticas (partes de instalación de calefacción), acumuladores de vapor, ventiladores (aire acondicionado) aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua”

presentada por la compañía **INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S INDUSEL S.A.S.**, fue denegada por lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita.

Al respecto, el citado numeral establece: “... ***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 ...”*

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, 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.

Bajo esa premisa, queda claro que la solicitud de la marca de comercio propuesta


EST. 1956

contiene una evidente similitud con los signos marcarios



inscritos

registro 134503, **ABB** registro 134515 ,



registro 147545, propiedad de la compañía **ABB Asea Brown Boveri Ltd.**,

lo cual puede inducir en error al consumidor provocando una situación de riesgo de confusión, dadas las similitudes gráfica y fonéticas existentes entre los signos, además de la relación entre los productos solicitados respecto de los inscritos.

Obsérvese, que a la luz de lo que establece el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, entre las marcas contrapuestas a nivel visual


EST. 1956

y los signos marcarios inscritos





, **ABB** y gramaticalmente contiene el denominativo **ABB** , siendo que el solicitado reproduce la totalidad de las marcas inscritas, ya que contiene las mismas letras y en el mismo orden de disposición; además, desde el punto de vista fonético, se pronuncian muy similar

siendo que la solicitada se pronuncia **ABBA** y las inscritas **ABB** por lo que puede existir confusión en el consumidor además de que protegen productos relacionados.

La solicitante delimita los productos a “electrodomésticos”, según consta a folio 15 del expediente principal, sin embargo, el Registro no acepta la limitación al considerar que la protección queda de forma amplia y sería un cambio esencial del signo conforme el artículo 11 de la Ley de Marcas, lo cual comparte este tribunal; lo cual no incide en el esfuerzo por lograr la distintividad del signo solicitado en relación con los productos, a los efectos de su coexistencia con los de las marcas inscritas. Lo anterior, pues según la lista de productos protegidos por los signos inscritos, estas contienen productos que el consumidor promedio considera por su naturaleza electrodomésticos, como en el caso de las cocinas y también los aparatos para propósitos de calefacción; manteniéndose el riesgo de confusión y asociación empresarial, por lo que los signos no pueden coexistir.

Ahora bien, recordemos que, 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 se debe aplicar el 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.

En relación con el principio de especialidad, éste "...determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas." LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 2a edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 2007, p. 310.

A juicio de este órgano colegiado, no sucede tal disparidad en el caso concreto; al contrario, por lo dicho, los productos distinguidos por las marcas enfrentadas resultan muy cercanos entre sí, por la naturaleza de los mismos; de donde deviene, frente al consumidor promedio, el riesgo de

confusión y de asociación empresarial. Todo lo anterior, adicionado al modo y la forma en que normalmente se venden este tipo de productos, o se presentan al consumidor, tomando en consideración los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados.

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 tal y como consta en los hechos tenidos por probados, el solicitante indica expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado en **clase 11** internacional, son: *“para artefactos domésticos de línea blanca, eléctricos a gas y mixtos tales como neveras, dispensadores de agua fría y caliente con o sin nevera, estufas con o sin horno de empotrar o sobreponer; campanas extractores de olores; calentadores de agua; lavadoras y secadoras de ropa; evaporadores, utensilios de cocción eléctricos, válvulas termostáticas (partes de instalación de calefacción), acumuladores de vapor, ventiladores (aire acondicionado) aparatos de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua.”*

Protección que sin lugar a dudas se encuentra relacionada con el mismo tipo de productos que protege y comercializa la empresa titular de los registros inscritos a nombre de la compañía **ABB Asea Brown Boveri Ltd.**, es con base en ello, que se determina que existe similitud no solo entre las denominaciones, sino que además, en los productos solicitados relacionados con los productos de las marcas inscritas.

Del análisis realizado, este Tribunal concluye que no lleva razón el apelante en cuanto a los extremos señalados, toda vez, que tal y como ha sido determinado el signo solicitado contiene más semejanzas que diferencias respecto de los signos inscritos, lo cual impide su coexistencia registral conforme de esa manera lo dispone el artículo 24 inciso c) del Reglamento de la Ley de Marcas. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en dicho sentido. En cuanto al alegato respecto a la limitación de la lista de productos, eso no quita el riesgo de confusión para el

consumidor, además de que los productos van a estar en los mismos canales de distribución, puntos de venta en los locales comerciales, por lo que sigue existiendo el riesgo de confusión, de modo tal que no podría la Administración registral permitir de manera alguna la coexistencia de signos que puedan causar o inducir a confusión respecto de los productos o servicios y/o su origen empresarial, lo cual sería violatorio no solo de los preceptos que este Tribunal debe hacer valer, sino que además, ello atentarían con el quehacer registral al que se encuentra sometido conforme de esa manera lo disponen los numerales 11 de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política.

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía, **INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S INDUSEL S.A.S.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:29:05 horas del 02 de julio de 2018, 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 esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la compañía, **INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S**

INDUSEL S.A.S., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:29:05 horas del 02 de julio de 2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos, denegando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. - **NOTIFÍQUESE.** -

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55