



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1053-TRA-PI

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo POWER MAXX (diseño)

**Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales S.A. Inca Metal S.A.,
apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10145-06)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 090-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos seis-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales S.A. Inca Metal S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:23:27 horas del 23 de julio de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 31 de octubre de 2006, el Licenciado Oswald Bruce Esquivel, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos ochenta y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, representando a la empresa Tessone S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo



en la clase 8 de la nomenclatura internacional, para distinguir cortadoras manuales, pinzas, alicates, peladoras de cable manuales, tijeras, llaves de ajuste, llaves de tuercas, llaves de tubo, llaves de tipo socket, llaves tipo ratchets, cortadoras de cable manuales, cuchillos y cuchillas, sacaclavos, martillos, mazos, seguetas, serruchos, sierras, desatornilladores, espátulas, limas, taladros manuales, barrenas, cinceles, brocas, barras de metal accionadas manualmente, escuadras, formones, palustres, palas, hachas, piquetas y en general todas las herramientas manuales accionadas manualmente.

SEGUNDO. A dicha solicitud se opuso la empresa Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales S.A. Inca Metal S.A., en fecha 18 de diciembre de 2008.

TERCERO. Que por resolución final de las 08:23:27 horas del 23 de julio de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición presentada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 14 de agosto de 2009, la representación de la empresa Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales S.A. Inca Metal S.A. planteó recurso de apelación contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. Que 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.



Redacta el Juez Rodríguez Jiménez; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales S.A. Inca Metal S.A. la marca



registro N° 191262, desde el 5 de junio de 2009 y vigente hasta el 5 de junio de 2019, en clase 8 para distinguir herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar. (Ver folios 71 y 72).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, determinando la inexistencia de similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo solicitado y la marca inscrita, acogió la inscripción solicitada.



Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios ante esta sede que el signo solicitado y la marca inscrita distinguen los mismos productos, y que entre ellos hay semejanza gráfica, fonética e ideológica, que lleva a confusión al consumidor.

Asimismo, la representación de la empresa solicitante adujo ante esta sede que su solicitud lleva prelación frente a la marca inscrita, y que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica, y que no se comprobó la notoriedad de la marca inscrita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DE LA PARTE SOLICITANTE. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Acerca del tema traído a colación por la representación de la empresa Tessone S.A., atinente a la notoriedad de la que puede o no gozar la marca inscrita, se indica que dicho extremo no fue alegado por la representación de la empresa apelante, por lo que no se emite criterio sobre el punto por no haber sido abierta la competencia de este Tribunal para ello, artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil, cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia conforme lo establece el numeral 229.2 de la Ley General de la Administración Pública, y más bien pronunciarse al respecto haría caer a la presente resolución en un vicio de incongruencia. Y sobre la prelación del signo ahora solicitado frente al ya inscrito, ha de indicarse que, si bien el signo bajo estudio tuvo una fecha de presentación temprana respecto de la marca inscrita, también lo es que durante el trámite de registro de esta última no se recibieron oposiciones, según se señala en la certificación de la marca inscrita visible a folio 71, cuando indica en la Lista de Eventos en el movimiento 2009-06-04 “*Confirma no hay oposiciones*”, lo cual conllevó a su registro, perdiendo interés en este momento procesal el tema de la prelación.

Entonces, se realiza el cotejo entre las marcas inscritas y el signo que se solicita, para lo cual se presenta el siguiente cuadro comparativo:



Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	Productos
Clase 8: herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar	Clase 8: cortadoras manuales, pinzas, alicates, peladoras de cable manuales, tijeras, llaves de ajuste, llaves de tuercas, llaves de tubo, llaves de tipo socket, llaves tipo ratchets, cortadoras de cable manuales, cuchillos y cuchillas, sacaclavos, martillos, mazos, seguetas, serruchos, sierras, desatornilladores, espátulas, limas, taladros manuales, barrenas, cinceles, brocas, barras de metal accionadas manualmente, escuadras, formones, palustres, palas, hachas, piquetas y en general todas las herramientas manuales accionadas manualmente

La comparación entre los signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que reza:

“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 principio de especialidad que rige el tema marcario es explicado por la doctrina española de la siguiente forma, totalmente aplicable al caso costarricense:

“El principio de la especialidad 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, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293).

En el presente asunto, los productos en ambos casos son los mismos: herramientas cuya utilización se da manualmente, y que además su impulso igualmente es manual, sea sin la intervención de otras fuentes de energía como la eléctrica o de combustibles fósiles. Dicha identidad hace que el comentario de Manuel Lobato haya de ser aplicado al presente asunto **contrario sensu**, por lo que entonces los signos cotejados han de ser lo suficientemente diferentes para que se pueda dar la coexistencia registral.

De entre el conjunto que ofrecen ambos signos, destaca el uso de la palabra POWER, es ella el elemento central de la aptitud distintiva en los dos casos. Por ello, es que, si bien a nivel gráfico los diseños son diferentes, en ellos resalta la palabra POWER, es ella la que recordará el público consumidor, máxime que la tendencia general en el consumidor costarricense es la de reducir las locuciones atinentes a marcas a su primer elemento, y en el caso bajo estudio es en ambos casos POWER. Lo cual también le da un alto grado de similitud fonética, la que en la forma acortada mencionada deviene en identidad. Y en cuanto a la confusión ideológica, dicha palabra evoca la misma idea de poder en ambos casos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones

que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo  no puede

constituirse en una marca registrada, por encontrarse inscrita la marca  para los mismos productos. Por ende, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se revoca para declarar con lugar la oposición planteada y denegar el registro solicitado.



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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira representando a la empresa Industria Nacional Colombiana Artículos de Acero y Metales S.A. Inca Metal S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintitrés minutos, veintisiete segundos del veintitrés de julio de dos mil nueve, resolución que en este acto se revoca para en su lugar declarar con lugar la oposición planteada, denegándose el registro solicitado por la empresa Tessone S.A. 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.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33