

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0329-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de marca “ICASA”

INDUSTRIAS HACEB, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 5404-2012)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1019-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del veinticinco de setiembre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **INDUSTRIAS HACEB, S. A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del siete de febrero de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio de 2012, la **Licenciada Melissa Mora Martín**, quien es mayor, casada, abogada, con cédula 1-1041-825, en representación de **INDUSTRIAS HACEB, S. A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“ICASA (DISEÑO)”** en **Clase 11** de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir: *“Calentadores de agua, aparatos de calefacción, enfriadores, unidades de aire acondicionado, frigoríficos, asadores, armazones de horno, aparatos para enfriar, cafeteras eléctricas, campanas extractoras, aparatos de cocción, estufas, fogones, freidoras, accesorios de regulación de gas, heladeras, hornos*



domésticos, hornos de panadería, neveras, parrillas de fogones, quemadores de gas, radiadores de calefacción, secadoras de ropa eléctricas, tostadores de pan, ventiladores eléctricos, vitrinas frigoríficas, yogurteras eléctricas”.

SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley, presentó oposición la empresa CENTRO DE ILUMINACIÓN DE CENTRO AMÉRICA CICASA, SOCIEDAD ANONIMA, representada por Mayela Zúñiga Cordero con cédula 1-664-536.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del siete de febrero de dos mil trece, declaró con lugar la oposición presentada, denegando el registro solicitado.

CUARTO. Que el **Licenciado Montero Sequeira**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal asume como propios los hechos que con tal carácter fueron considerados por el Registro a quo, únicamente

se agrega que el enumerado como (1) se fundamenta a folios 67 y 68.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca solicitada por Industrias Haceb, S. A., con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, una vez analizada en forma global y conjunta con la inscrita a favor de la empresa Centro de Iluminación de Centro América CICASA, S. A., se advierte una gran semejanza gráfica y fonética, aunado a que existe relación de sus productos, lo cual genera un riesgo de confusión en los consumidores, que hace imposible su coexistencia registral.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente alega que *“...Si bien las marcas aquí en conflicto tienen casi identidad en sus elementos, la marca de mi representada protege productos totalmente distintos a los que protege el nombre comercial, por lo que de conformidad con el principio de especialidad (...), estas no son susceptibles de inducir a confusión o asociación al consumidor promedio...”*. Agrega el apelante que los productos a que se refieren ambos signos no tienen relación alguna, ya que se encuentran dirigidos a consumidores finales distintos, además que se comercializan en establecimientos comerciales diferentes y utilizan también diferentes canales de distribución, por esto no existe riesgo de confusión. En razón de dichos alegatos solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de su solicitud.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Ese conflicto se produce cuando entre



dos o más signos, se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión en el consumidor; quien tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, puede afectar a otros empresarios con el mismo giro comercial, que tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

Así las cosas, una vez analizado este caso concreto, considera este Tribunal que entre las marcas propuesta e inscrita, existe una gran similitud a nivel gráfico y fonético y además protegen productos estrechamente relacionados y por ello sí hay peligro de provocar confusión en el consumidor, dado lo cual no es posible su coexistencia registral por violentar lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto no resultan de recibo los agravios de la empresa apelante, por ello este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS HACEB, S. A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del siete de febrero de dos mil trece, la cual se confirma.

QUINTO. 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 presentado por el **Licenciado Aaron Montero Sequeira**, en representación de la empresa **INDUSTRIAS HACEB, S. A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del siete de febrero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegando el registro del signo **“ICASA”** solicitado por la apelante. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33