



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0487-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica “PROCOL”

BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES PTE LTD., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 8800-2010)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 140-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del catorce de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en representación de la empresa **BCS Business Consulting Services Pte Ltd.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Singapore, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de setiembre de dos mil diez, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**PROCOL**”, en Clase 05 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir “*Cosméticos medicados, aditivos químicos vendidos como un componente de cosméticos medicados*”.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de mayo de 2011, el Licenciado Vargas Valenzuela, en la representación indicada, presenta recurso de apelación en contra de la resolución relacionada, y en razón de que éste fue admitido, conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 invalidez o la nulidad 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter, los siguientes: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**PRO-COLD**”, bajo el **Registro No. 154860**, vigente desde el 18 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de noviembre de 2015, que protege en Clase 5 Internacional “*medicinas y preparaciones farmacéuticas*”, cuyo titular es la empresa Monticello Drug Company, S. A. (v. fss. 32 y 33). **2.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**PRONOL**”, bajo el **Registro No. 66908**, vigente desde el 23 de setiembre de 1986 y hasta el 23 de setiembre de 2016, que protege en Clase



5 Internacional “*productos farmacéuticos químicos, medicinales y medicinales antihistamínicos*”, cuyo titular es la empresa Laboratorios Stein, S. A. (v. fss. 34 y 35).

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca “**PROCOL**”, bajo el **Registro No. 128035**, vigente desde el 11 de setiembre de 2001 y hasta el 11 de setiembre de 2021, que protege en Clase 10 Internacional “*un vendaje elástico para heridas hidrocoloide*”, cuyo titular es la empresa De Royal Industries Inc. (v. fss. 36 y 37).

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el nombre comercial “**PROCO**”, bajo el **Registro No. 158874**, vigente desde el 31 de mayo de 2006, que protege en Clase 49 Internacional “*Establecimiento dedicado a la fabricación, industrialización, distribución y comercialización de todo tipo de productos, servicios, compuestos y composiciones químicas, sea para: alimentación, cosméticos, aditivos, lavar-limpiar-remover-pulir-abrillantar-lubricar, aseo e higiene, sea para uso personal, industrial, aéreo, automotriz, cosmético y del hogar*”, cuyo titular es Paule Renee Ortiz León. (v. fss. 38 y 39).

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 LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud planteada con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, por cuanto se comprueba una gran similitud entre los signos propuesto e inscritos, aunado a que, a pesar de pertenecer a clases diferentes, los productos que protegen son de igual naturaleza y por ello se relacionan entre sí, lo cual puede causar confusión en el público consumidor, al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e



individualizarlas, máxime que se trata de productos de la Clase 05 en donde el análisis debe ser aún más riguroso porque se podría poner en juego la salud pública y el bien común.

Por su parte, la empresa recurrente, mediante escrito presentado ante este Tribunal el 20 de julio de 2011, alega que los productos que distingue la marca inscrita en Clase 10 no se relacionan en absoluto con los que pretende proteger la solicitada en Clase 05.

Que existen varias marcas similares inscritas, de diferentes titulares y que han coexistido en el mercado de manera pacífica y sin problemas. Por ello resulta ilógico pensar que una marca como “PROCOL” vaya a confundir al público consumidor respecto de las que ya se encuentran en el mercado. Todas estas marcas tienen elementos que perfectamente las hacen distinguirse y que no causen confusión en el público consumidor, ya que protegen productos que se dirigen a diferentes destinos y aunque algunos se ubican en la misma clase, son de distinta naturaleza. Por lo anterior, en aplicación del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos solicita se revoque la resolución y se continúe con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.



En el caso concreto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir “**PROCOL**” en relación con las marcas inscritas “**PRO-COLD**” y “**PRONOL**” y el nombre comercial “**PROCO**”, se advierte que la primera es similar a las otras, pues consisten en términos denominativos conformados en casi su totalidad con las mismas letras. Aunado a lo anterior, en este caso se refuerza la posibilidad de confusión, por ser los productos que distingue cada una de esas marcas de la misma naturaleza, lo cual los hace susceptibles de ser asociados por el consumidor medio.

Concuerda parcialmente esta Autoridad de Alzada con lo alegado por el recurrente, en relación con la marca “**PROCOL**” inscrita bajo Registro No. **128035**, en cuanto afirma que los productos que ésta protege son muy distintos a los “*cosméticos medicados y aditivos químicos vendidos como un componente de cosméticos medicados*” que pretende distinguir el signo propuesto. No obstante, los demás signos inscritos sí protegen productos similares y de la misma Clase 05, sea en general “*productos medicinales, químicos y farmacéuticos*” y por ello efectivamente el propuesto infringe sus derechos de exclusiva. Nótese en este mismo sentido, que el nombre comercial relacionado en el hecho probado (4) también se dedica a todo tipo de productos y compuestos químicos, dentro de otros usos, para cosméticos, sea que, son también de la misma naturaleza. Asimismo, debe advertir el recurrente que entre los signos inscritos “**PRO-COLD**”, “**PRONOL**” y “**PROCO**”, sí se evidencian más diferencias que con el propuesto “**PROCOL**”, ya que éste último discrepa de cada uno de aquellos en una única letra, a saber, en su orden “D”, “N”, “L” y por ello resulta casi idéntico.

Por lo señalado, considera este Tribunal que no son de recibo los alegatos del apelante en cuanto afirma que no existe posibilidad de crear confusión en el público consumidor por resultar los productos a proteger de distinta naturaleza, ya que, en virtud que dichos productos son similares, pueden comercializarse por los mismos canales de distribución.



Así las cosas, el consumidor medio podría asumir, en forma errónea, que todos ellos tienen un mismo origen empresarial, o sea que, por la identidad existente entre las marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador.

No encuentra este Tribunal, motivo alguno para resolver en sentido contrario al que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, ya que, del análisis conjunto de todas las marcas en pugna, puede afirmarse que, el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, lo que genera de por sí suficientes razones para que se produzca el riesgo de confusión, con lo cual se violenta los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Conforme a las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BCS Business Consulting Services Pte Ltd.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil once, 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, 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, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **BCS Business Consulting Services Pte Ltd.**, en contra de la



resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y tres segundos del nueve de mayo de dos mil once, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**PROCOL**” en Clase 05 Internacional, presentado por la recurrente. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33