



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1203-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo INDRA (diseño)

Marcas y otros signos

Indura S.A. Industria y Comercio, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 246-08)

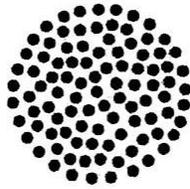
VOTO N° 177-2010

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Indura S.A. Industria y Comercio, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Chile, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:09:25 horas del 26 de agosto de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 15 de enero de 2008, el Licenciado Edgar Zürcher Gurdíán, cédula de identidad 1-532-390, representando a la empresa Indra Sistemas S.A., organizada y existente conforme a las leyes del Reino de España, solicita se inscriba la marca de productos y servicios



Indra

en las siguientes clases de la nomenclatura internacional:

Clase 9, para distinguir software informático para uso en el diseño, instalación y ejecución de programas informáticos aplicables en empresas de los sectores energético, sanitario, financiero y de seguros, de telecomunicaciones, inmobiliario, automovilístico, distribución comercial y construcción naval, así como en la gestión de las administraciones públicas, transporte, tráfico y defensa.

Clase 35, para distinguir servicios de consultoría para la dirección de los negocios; gestión y consultoría de procedimientos de negocios; facilitación de información relativa a consultas sobre gestión de negocios comerciales; investigación de negocios y de mercados; planificación de gestión de negocios; ayuda a empresas industriales y comerciales en la dirección de sus negocios; todos los servicios antes mencionados destinados a empresas de los sectores energético, sanitario, financiero y de seguros, de telecomunicaciones, inmobiliario, automovilístico, distribución comercial y construcción naval, así como a la gestión de las administraciones públicas, transporte, tráfico y defensa.

Clase 37, para distinguir servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves.

Clase 38, para distinguir servicios de telecomunicaciones destinados a empresas de los sectores energético, sanitario, financiero y de seguros, de telecomunicaciones, inmobiliario, automovilístico, distribución comercial y construcción naval, así como a la gestión de las administraciones públicas, transporte, tráfico y defensa.

Clase 39, para distinguir servicios de información sobre tráfico y transporte.

Clase 42, para distinguir servicios de instalación, implantación, mantenimiento y reparación en relación con software informático; facilitación de información en materia de tecnología de la información, ordenadores y sistemas informáticos; consultoría en materia de ordenadores, sistemas informáticos y diseño de sistemas informáticos; servicios informáticos,



concretamente diseño y desarrollo de sistemas informáticos para terceros; servicios de consultas de tecnología de la información; diseño de software de ordenadores para terceros; diseños de sitio informático; planificación de proyectos técnicos; todos los servicios antes mencionados destinados a empresas de los sectores energético, sanitario, financiero y de seguros, de telecomunicaciones, inmobiliario, automovilístico, distribución comercial y construcción naval, así como la gestión de las administraciones públicas, transporte, tráfico y defensa.

SEGUNDO. Que en fecha 12 de febrero de 2009, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa Indura S.A. Industria y Comercio, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Que a las 15:09:25 horas del 26 de agosto de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición planteada y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que en fecha 9 de setiembre de 2009, la representación de la empresa oponente planteó apelación contra 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 Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca **INDURA**, a nombre de Indura S.A. Industria y Comercio, en las siguientes clases de la nomenclatura internacional:



- 1- Clase 9, registro N° 74232, vigente hasta el 25 de enero de 2011, para distinguir electrodos para soldadura eléctrica y manual (folios 91 y 92).
- 2- Clase 6, registro N° 73722, vigente hasta el 22 de noviembre de 2010, para distinguir envases metálicos para gases industriales y medicinales, alambres y varillas para soldar (folios 93 y 94).
- 3- Clase 1, registro N° 73724, vigente hasta el 22 de noviembre de 2010, para distinguir gases industriales, fundentes para la soldadura, productos químicos usados en procesos de soldadura de alambre continuos (folios 95 y 96).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de 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, estimando que hay suficiente diferencia entre los productos y los servicios cotejados, decidió acoger el registro solicitado por sobre lo pedido por el oponente.

Por su parte, el recurrente argumenta que los signos son muy similares y que coinciden en cuanto a proteger productos de la clase 9.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ALEGATOS DEL APELANTE. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, 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.”

Como bien ya había apuntado el Registro en su resolución final, y de acuerdo a lo señalado en el resultando primero y considerando primero de la presente resolución, los productos y servicios que protegen ambos signos no tienen mayor relación.

“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, 1^{era} edición, 2002, pág. 293.

El anterior comentario ha de ser aplicado al presente asunto, gracias a que, aunque los signos son muy similares, los productos y servicios cotejados no guardan ninguna relación, no importando que algunos de ellos coincidan en cuanto a pertenecer a la clase 9, ya que no hay relación entre ellos, reza el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978:

“Artículo 89.- Clasificación de productos y servicios

(...)

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. (...)”

Además, los signos no son idénticos, son solamente similares, existiendo diferencia en cuanto a su número de sílabas, y el solicitado incluye además un diseño, por lo que no hay posibilidad de confusión en el público consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

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 número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Indura S.A. Industria y Comercio en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las quince horas, nueve minutos, veinticinco segundos del veintiséis de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. 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



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33