



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1158-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la Marca “TOTAL PARTS”

TOTAL S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de Origen 3651-2008)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 206-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas diez minutos del primero de marzo de dos mil diez.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, 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 **TOTAL S.A**, una sociedad organizada y existente bajo la leyes de Francia, sociedad domiciliada en 2 place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintidós minutos, veintinueve segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que el veinticuatro de abril de dos mil ocho, el licenciado **Néstor Morera Viquez** apoderado especial del señor **JESÚS EDUARDO GALARZA MARTÍN**, presentó



solicitud de inscripción de la marca la cual protege y distingue
**en clase 37 de la clasificación internacional “Construcción; reparación; servicios de
instalación”**

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Víctor Vargas Valenzuela apoderado de la compañía **TOTAL S.A** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, veintidós minutos, veintinueve segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando “(...)sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de compañía **TOTAL S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**TOTAL PARTS (DISEÑO)**”, en clase 37 internacional, presentada por **JESUS EDUARDO GALARZA MARTIN a título personal, la cual se acoge “**

TERCERO. Que inconforme con la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas, veintidós minutos, veintinueve segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve, el apoderado de la compañía **TOTAL S.A** presentó recurso de apelación.

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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas a favor de **TOTAL S.A:** (Ver folios 267 a 270 del expediente)



1- **TOTAL** **Registro número 163154, en clase 37 internacional para proteger:**

“ Estaciones de servicios, mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de piezas de vehículos, el engrase, la lubricación, ajuste de motores, reparación y montaje de neumáticos, mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción, el arriendo de plataformas de perforación, perforación de pozos, instalación y mantenimiento de oleoductos y plataformas petroleras, asfaltado.”



2- **Registro número 133770, en clase 37 internacional para proteger:** “Servicios de estaciones de servicio para vehículos y servicios de gasolineras para vehículos, servicios de mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de partes para vehículos, servicios de compostura y reparación de llantas”.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho no probado, el relativo a la notoriedad de la marca “**TOTAL (DISEÑO)**”, pues al efecto no fue aportada la prueba idónea y suficiente conforme los parámetros establecidos por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.

La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición presentada por el apoderado de **TOTAL S.A** con fundamento en lo siguiente:

“(…) Como bien se aprecia los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a clases distintas de la Clasificación de Niza, los productos que protege la marca solicitada “TOTAL PARTS (DISEÑO)” son: “Construcción; reparación; servicios de instalación.” mientras que los productos que protege las marcas inscritas “TOTAL (DISEÑO) (registro 163154), “TOTAL (DISEÑO)” (registro 133770) y TOTAL (DISEÑO)” (registro 133771) están relacionados con “estaciones de servicios para vehículos”, por lo que no existe relación alguna entre los servicios(…) no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de inscripción, razón por la cual debe rechazarse la oposición planteada y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “TOTAL PARTS (DISEÑO)”, en clase 37 internacional.”

Por su parte, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **TOTAL S.A** inconforme con esa decisión, señala que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial es contradictoria con la correcta aplicación de la Ley de Marcas, por cuanto no es posible afirmar que las marcas sean similares gráfica, fonética e ideológicamente y permitir el registro simplemente porque sus productos son distintos, ya que si se encuentran las marcas en la misma clase y además son similares, ya hay un parámetro claro de que la marca solicitada debe ser rechazada y prevalecer la protección de la marca inscrita y que permitir un registro como el de **TOTAL PARTS (DISEÑO)**, para productos propios de la clase 37, conllevará un riesgo entre los consumidores, por cuanto al tratarse de los mismos servicios, es muy sencillo para el solicitante, destacar la marca **TOTAL** y el resto de la marca presentarlo en forma más pequeña y así tratar de provocar un concepto equivocado en el consumidor.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ACERCA DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA ALEGADA POR EL RECURRENTE.

Respecto de la notoriedad alegada, este Tribunal considera, que la empresa apelante no demuestra tal notoriedad, tomando en cuenta los criterios para reconocer la existencia de la misma, conforme los parámetros del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no bastando un alegato puro y simple. En tal sentido conviene indicar que este Tribunal ha resuelto en forma reiterada acerca de la notoriedad de las marcas y las pruebas que deben aportarse. Así por ejemplo, en el voto No. 150-2007 de las once horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil siete, en lo conducente dice: “...*La notoriedad tampoco está demostrada, pues una cosa es, tener inscrita una marca junto con los respectivos permisos sanitarios y otra es, que efectivamente, el producto que ampara dicha marca, haya sido introducido al mercado, y por ende, sea del conocimiento del público consumidor. Conforme lo establece la doctrina, “Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.”*

(Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Editorial Diké, Medellín, Colombia, 2001, p. 133). En igual sentido se dice, que “*La marca notoria, por lo tanto, es aquella conocida por casi la totalidad del público, aunque identificada con un producto o servicio determinado*” **(Iglesias Muñoz, Estudio Jurisprudencial de Marcas y Patentes, LexisNexis, Chile, 2003, pp. 185-186).** (...) *Se pretendió demostrar las ventas con dos facturas de exportación del año 2003, las cuales son insuficientes, pues lo único que muestran son un par de exportaciones por un total de 350 unidades del producto, que de por sí no son suficientes para tener por acreditado el conocimiento por parte del público consumidor.*

Tratándose de un producto de alto consumo como lo es un analgésico, la accionante debió de haberse preocupado en hacer llegar a los autos pruebas adicionales que demostraran el acceso al mercado, tales como el volumen de las ventas, el porcentaje del mercado en que está posicionado, la publicidad llevada a cabo y en fin, todo lo necesario para demostrar el posicionamiento del producto entre el público consumidor...” (lo resaltado no es del original).



Nótese que en este caso, con independencia de valoraciones respecto de la notoriedad de la marca conforme el convenio de París o la misma Ley de Marcas costarricense, según los parámetros establecidos dentro del artículo 44, nos estamos enfrentando a la insuficiencia de prueba aportada por la empresa **TOTAL S.A** para demostrar la notoriedad, además de que la misma carece de las formalidades requeridas por ley, aportando únicamente registros de marcas y como ha mantenido este Tribunal, son de carácter indiciario, siendo que las mismas requieren de ser complementadas, pues por sí solas no demuestran la notoriedad de ellas.

Además de lo anterior, este Tribunal considera, que en todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la marca notoria –demostrada tal condición-, no supera el principio de especialidad, en el sentido de aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su ubicación dentro del nomenclátor internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen: *“...el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona”*.



QUINTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. Este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones y en especial en el Voto N° 371-2009, de las ocho horas con treinta minutos del veinte de abril del dos mil nueve que: *“El Registro debe verificar para el otorgamiento de la protección de la marca a través de la concesión y registro de la misma que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que la marca que se pretende proteger presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos consumidores, es decir que presente las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).*

Por otro lado, la marca que se pretende proteger no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la Ley de Marcas. La marca que se pretende proteger no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, sea que se presente una similitud de carácter visual, auditivo o ideológico. De ahí la necesidad de realizar un cotejo entre las marcas que se pretende proteger y las ya registradas o en proceso de registro, cotejo que se encuentra regulado en el Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, Decreto N° 30233-J.

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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) dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos. De lo que se trata, entonces, es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los



*productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. En resumen, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.*

Bajo esa misma línea, hay que destacar que la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad. Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, tanto la solicitada como la inscrita son Mixtas:



MARCA SOLICITADA



Clase 37

“Construcción; reparación; servicios de instalación”

MARCAS INSCRITAS POR Oponente



Clase 37

“ Estaciones de servicios, mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de piezas de vehículos, el engrase, la lubricación, ajuste de motores, reparación y montaje de neumáticos, mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción, el arriendo de plataformas de perforación, perforación de pozos, instalación y mantenimiento de oleoductos y plataformas petroleras, asfaltado.”



Clase 37

“Servicios de estaciones de servicio para vehículos y servicios de gasolineras para vehículos, servicios de mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y de partes para vehículos, servicios de compostura y reparación de llantas”.

según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (ver folios 267 a 270), dichas marcas no son similares entre sí y que no obstante que protegen productos de la misma clase internacional, no se corre el riesgo de causar confusión, por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Comparte este Tribunal lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, por lo que procede a declarar sin lugar el recurso de apelación formulado por el apoderado especial de la empresa **TOTAL S.A**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintidós minutos, veintinueve segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 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**, en su condición de apoderado especial de la empresa **TOTAL S.A**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas veintidós minutos, veintinueve segundos del cuatro 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

MSc. 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