



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0705- TRA-PI

Oposición a la inscripción de la Marca “TIGRE” (DISEÑO)

TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2011-4024)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 280-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las ocho horas treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro, apoderado especial de **TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES**, una empresa organizada y existente conforme a las leyes de Brazil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintinueve minutos treinta y cinco segundos del ocho de junio de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día cuatro de mayo de dos mil once, el señor Carlos Manuel Pérez, mayor, casado, empresario, vecino de Honduras, San Pedro Sula, en su carácter personal solicita la inscripción de la marca “**TIGRE**” (**DISEÑO**) en clase 1 internacional para proteger y distinguir “*Productos químicos destinados a la industria, solventes, adhesivos (pegamentos)*”.

SEGUNDO. Publicado el edicto y dentro del término de ley se opuso el licenciado Harry Zurcher Blen de calidades indicadas, apoderado especial de la empresa **TIGRE S/A-TUBOS**



E CONEXOES. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas veintinueve minutos treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce., resolvió “(...) *I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor HARRY ZURCHER BLEN, en su condición de apoderado especial de TIGRE S/A- TUBOS E CONEXOES, contra la solicitud de inscripción de la marca comercio “TIGRE (DISEÑO); en clase 01 Internacional, presentado por el señor CARLOS MANUEL PÉREZ, en su condición personal, la cual se acoge...”*”

TERCERO. Que el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de de **TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES** presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las nueve horas veintinueve minutos treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce.

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 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de **TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES** las marcas:



1) **TIGRE**, bajo el registro número 125968, vigente hasta el 22 de mayo de 2021 para proteger en clase 11 internacional: *“Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.”*

2) **TIGRE**, bajo el registro número 125969 vigente hasta el 22 de mayo de 2021 para proteger en clase 17 internacional *”caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de materias plásticas, semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos ”*

3) **TIGRE**, bajo el registro número 54219 vigente hasta el 31 de julio de 2018 para proteger en clase 19 internacional *”materiales de construcción, no metálicos”*. (Ver folios 76 a 81 del expediente administrativo)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial, acogió la solicitud presentada por el señor Carlos Manuel Pérez en su carácter personal al considerar *“(…)Desde el punto de vista gráfico el signo solicitado es de tipo mixto (denominaciones y figuras), siendo su parte denominativa compuesta por la palabra “TIGRE” y su parte gráfica se describe como una huella de tigre dentro de una orilla luna menguante de color amarillo; en cuanto a los signos inscritos estos se componen solo de una parte denominativa conformada por la palabra “TIGRE (...) desde el punto de vista fonético al derivarse de una estructura gramatical idéntica en ambos casos, las palabras “TIGRE” y TIGRE, se pronuncian exactamente igual entonces se concluye que el impacto sonoro de ambos signos al ser escuchados por el consumidor es el mismo(…) Al comparar los anteriores signos, se nota claramente que en*



apego al principio de especialidad que tutela la materia marcaria, se comprueba que no existe la posibilidad de de generar confusión en el público consumidor; aún considerando que los productos que protegen pueden ser comercializados en los mismos lugares, tales como ferreterías y/o depósitos de materiales para la construcción, estos productos son de naturaleza diferente y se localizan en anaqueles diferentes

El apoderado de la compañía **TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES** indica en su escrito de agravios, que al analizar la marca que pretende registrar, con las marcas inscritas por su representada son idénticas, que el diseño de la huella de tigre que caracteriza a la de su representada y la tipografía de la palabra TIGRE son idénticas a la solicitud presentada, prueba de que existe mala fe por parte del solicitante de querer adueñarse de una marca que le pertenece a un tercero y la cual es utilizada en todos sus productos a nivel mundial, agrega que los productos están relacionados lo que hace que la marca solicitada no desempeñe su papel diferenciador, que en todos los casos son productos para uso en construcción y sobretodo uno en particular: pegamento y que el registro marcario de su representada en clase 17 contiene el producto goma, por lo que bien podría darse la confusión, siendo que el consumidor medio podría interpretar que la marca solicitada hace alusión a la marca de su representada y con ello se genera una asociación empresarial donde no la hay.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado de la compañía **TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES** y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.



De los artículos citados se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia las marcas bajo examen

MARCA SOLICITADA

TIGRE (DISEÑO)

Clase 1 “Productos químicos destinados a la industria, solventes, adhesivos (pegamentos)”.

MARCAS INSCRITAS

TIGRE

TITULAR

TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES

Clase 11 “Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.”



“TIGRE”

Clase 17 internacional: ”caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias, no comprendidos en otras clases, productos de materias plásticas, semielaboradas, materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar, tubos flexibles no metálicos ”

“TIGRE”

Clase 19 internacional ”materiales de construcción, no metálicos”.

Del análisis se desprende que los signos son idénticos en su aspecto denominativo ya que giran alrededor de la palabra “**TIGRE**”, que es el término que el consumidor utilizará para hacer la distinción cuando se refiera al producto. De ahí que los signos son confundibles. Por otro lado los productos que protegen las marcas inscritas y la solicitada se relacionan ya que se trata de productos para la industria, ya sea materiales de construcción o productos específicos relacionados con lo químico como los productos plásticos semi elaborados, goma, amianto y mica, los cuales pueden ser asociados con los productos de la clase solicitada “*productos químicos, solventes, adhesivos*”, en el tanto que su uso es también para la industria y se fabrican a través de procesos químicos y se utilizan por sus propiedades químicas ambos, situación que genera un riesgo por parte del consumidor de pensar de que los productos marcados, tienen el mismo origen empresarial violentando el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Hecho el ejercicio anterior, y aplicada la normativa citada, este Tribunal arriba a la conclusión que no es posible la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, porque da lugar, a que el público consumidor crea que los productos a distinguir tienen un origen común. Nótese que el signo solicitado es para proteger productos químicos y esto puede generar algún riesgo de confusión y de asociación empresarial por parte del público consumidor con los inscritos.



Este Tribunal considera que en el caso analizado se debe revocar la resolución recurrida venida en alzada, en cuanto acoge la solicitud de inscripción del signo TIGRE (DISEÑO” en clase 1 internacional presentada por el señor Carlos Manuel Pérez en su condición personal

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de **TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintinueve minutos treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca en cuanto acoge la solicitud de inscripción de la marca “**TIGRE**” (**DISEÑO**) presentada por el señor Carlos Manuel Pérez en su condición personal **la cual se deniega.**

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Harry Zurcher Blen, apoderado especial de **TIGRE S/A-TUBOS E CONEXOES**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas veintinueve minutos treinta y cinco minutos del ocho de junio de dos mil doce, la que en este acto se revoca en cuanto acoge la solicitud de inscripción de la marca “**TIGRE**” (**DISEÑO**)



presentada por el señor Carlos Manuel Pérez en su condición personal **la cual se deniega**. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.