



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0746- TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MALCO”**

**MALCO PRODUCTS INC, apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3200-2010)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS**

***VOTO N° 319- 2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas diez minutos del seis de setiembre de dos mil once.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro, apoderado especial de **MALCO PRODUCTS INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, tres minutos, doce segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día quince de abril de dos mil diez, por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado especial de **MALCO PRODUCTS INC** sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, Ohio domiciliada en 361 Fairview Avenue Barberton OH44203 , solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **MALCO** en clases 01 internacional, para proteger y distinguir: “Aditivos químicos para aceite y petróleo, aditivos químicos para radiadores, inhibidores de corrosión, sistemas de refrigeración del vehículo, selladores de fugas, y refrigerantes para motores de combustión interna”. En clase 03 internacional:



“Preparaciones y productos para limpiar, pulir, desengrasar y productos abrasivos; jabones; limpiadores, abrillantadores y ceras para vehículos”.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas tres minutos doce segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 1 solicitada...*”.

**TERCERO.** Que el apoderado de la compañía **MALCO PRODUCTS INC**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, tres minutos doce segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez.

**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 la Juez Ureña Boza, y;**

#### **CONSIDERANDO**

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

**I.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **NALCO CHEMICAL COMPANY**.



1) **NALCO** bajo el registro número 58085, para proteger en clase 01 “Productos químicos para usarse en la industria, la ciencia, la agricultura, en el tratamiento de aguas y materiales de desecho, la producción y refinería de petróleo, aditivos químicos para productos del petróleo, sílice coloideo, químicos usados en la industria de pulpa y de papel, resinas sintéticas y artificiales, preparaciones consistentes principalmente en sílice en la forma de suspensión para ser usado en la formación de revestimientos refractarios en moldes y similares para el manejo de metales fundidos, productos químicos incluidos en clase 1 para ser usados en el agua, productos químicos usados en sistema de vapor y condensación, refinерías de petróleo, plantas petroquímicas y similares para inhibir corrosión, productos químicos para reducir depósitos de ollín y escoria en las calderas, fertilizantes.” (Ver folios 28 a 29 del expediente)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **MALCO PRODUCTS INC**, por haber considerado “(...) c) *para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “MALCO” como signo propuesto y “NALCO” como marca inscrita Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los **productos** en el mercado; d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas es muy similar, siendo que el signo propuesto no general la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la*



*distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar (...) Por lo anterior, se advierte que existe similitud en las dos marca y ello impide el registro de la marca propuesta, pues aceptar su coexistencia registral generaría el riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar que podrían tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los **productos** (...) Con respecto a la clase 3 se ordena continuar con el procedimiento...”*

El licenciado Edgar Zurcher Gurdíán, apoderado especial de la compañía **MALCO PRODUCTS INC**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que su representada presentó una solicitud multiclase para la marca **MALCO en clase 01 para proteger y distinguir** “Aditivos químicos para aceite y petróleo, aditivos químicos para radiadores, inhibidores de corrosión, sistemas de refrigeración del vehículo, selladores de fugas, y refrigerantes para motores de combustión interna”. Que por prevención de las trece horas veintisiete minutos treinta y cinco segundos el Registro objetó la solicitud presentada por considerar que es similar a la marca “**NALCO**” propiedad de **NALCO CHEMICAL COMPANY**, la cual está inscrita en clase 1 para proteger y distinguir” Productos químicos para usarse en la industria, la ciencia, la agricultura, en el tratamiento de aguas y materiales de desecho, la producción y refinería de petróleo, aditivos químicos para productos del petróleo, sílice coloideo, químicos usados en la industria de pulpa y de papel, resinas sintéticas y artificiales, preparaciones consistentes principalmente en sílice en la forma de suspensión para ser usado en la formación de revestimientos refractarios en moldes y similares para el manejo de metales fundidos, productos químicos incluídos en clase 1 para ser usados en el agua, productos químicos usados en sistema de vapor y condensación, refinерías de petróleo, plantas petroquímicas y similares para inhibir corrosión, productos químicos para reducir



depósitos de ollín y escoria en las calderas, fertilizantes.” Y que pese a los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación de la prevención el Registro procedió a rechazar la inscripción de la marca solicitada pero solamente en clase 01, que solicita que con fundamento en el Principio de Especialidad Marcaria la marca solicitada **MALCO**, puede coexistir registralmente en la clase 03 con la marca registrada **NALCO** en la clase 01, siendo que las listas de productos de ambas son diferentes, solicita a este Tribunal devolver el expediente al Registro de la Propiedad Industrial con el fin de que la solicitud de la marca **MALCO** para la clase 03, quede debidamente inscrita al no contener ningún impedimento legal de admisibilidad.

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS.** En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de 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 signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

*“(…) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:*

*a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).*



Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

*“(...) 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;(...)” (lo resaltado no es del original)*

De las normas transcritas, 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 de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, 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, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**MALCO**” como signo propuesto, que es una marca **Denominativa** pues está compuesta por letras que forman una palabra y por otro lado, la marca inscrita “**NALCO**” que también es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que constan en el expediente (ver folios 28 al 29), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**MALCO**”, como signo propuesto y “**NALCO**”, como marca inscrita tiene más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la letra “**M**” con respecto al signo registrado, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional, en el caso concreto en clase 01 y siendo que se trata de productos químicos los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados



es idéntico. Desde el punto de vista gráfico las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud fonética o auditiva está presente en ambos signos Y desde un punto de vista ideológico, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

*“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.*

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege *en clase 01 “productos químicos para usarse en la industria,”* el signo que se pretende registrar lo es para proteger en clase 01, “aditivos químicos”, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marcas solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente



Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

En el presente caso, solicita el apoderado especial de la compañía **MALCO PRODUCTS INC**, que con fundamento en el Principio de Especialidad Marcaria la marca solicitada **MALCO**, puede coexistir registralmente en la clase 03 con la marca registrada **NALCO** en la clase 01, siendo que las listas de productos de ambas son diferentes, no propiciando un riesgo de confusión ni de asociación empresarial en perjuicio del consumidor solicita a este Tribunal devolver el expediente al Registro de la Propiedad Industrial con el fin de que la solicitud de la marca **MALCO para la clase 03**, quede debidamente inscrita al no contener ningún impedimento legal de admisibilidad, solicitud que se acoge.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es acoger la solicitud planteada en el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **MALCO PRODUCTS INC**, y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, tres minutos, doce segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma y se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada en clase 03 internacional para distinguir: “Preparaciones y productos para limpiar, pulir, desengrasar y productos abrasivos; jabones; limpiadores, abrillantadores y ceras para vehículos”, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.

**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 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es acoger la solicitud planteada en el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **MALCO PRODUCTS INC**, y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, tres minutos, doce segundos del veinticuatro de agosto de dos mil diez, la que en este acto se confirma y se ordena continuar con el trámite de inscripción de la marca solicitada en clase 03, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 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.**