

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0222-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PURAC” DISEÑO

PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2390-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No.442-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas diez minutos del veintiocho de agosto de dos mil ocho.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor de edad, divorciado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número uno- trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en Rua Augusta, 1939, Conj.121 a 123, Cerqueire César, Sao Paulo/SP, Brasil, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas, cincuenta y cinco minutos, del ocho de febrero de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veinte de marzo de dos mil seis, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PURAC” DISEÑO, para proteger y distinguir sustancias químicas para la conservación de los alimentos, en clase 1 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las nueve horas, cuarenta y nueve minutos y cincuenta y cinco segundos del veinticuatro de marzo de dos mil seis el Registro de la Propiedad Industrial le comunicó al solicitante del registro que se encontraba inscrita la marca “PURAX” de EQUIPOS Y ACCESORIOS RECREATIVOS, S.A., en clase 1, quien se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección de la referida Dependencia, mediante la resolución de las trece horas, cincuenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiocho de febrero de dos mil ocho, interpuso recurso de apelación.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad EQUIPOS Y ACCESORIOS RECREATIVOS, S.A., se encuentra inscrito el signo distintivo “PURAX”, bajo el acta de registro número 109200, desde el 21 de octubre de 1998 y hasta

el 21 de octubre de 2008, para proteger productos químicos para uso industrial en general, inclusive para el tratamiento de aguas, en Clase 1 de la nomenclatura internacional. (Ver folio 28 al 29).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “PURAC” DISEÑO, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar a la marca inscrita “PURAX”, que presentan similitud gráfica, fonética e ideológica, están relacionados a los mismos productos en la clase 1 internacional lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor y al ser la marca propuesta casi idéntica con la inscrita no es posible darle registro.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios visible a folios treinta y tres al treinta y cinco vuelto del expediente, la empresa apelante argumentó que la marca solicitada se distingue de la inscrita, los productos son distintos y no llegan a constituir ningún conflicto entre los canales de comercialización a los cuales van dirigidos por lo que no puede inducir a confusiones al público consumidor. Destaca, que es posible la coexistencia registral de la marca inscrita con la de su representada por cuanto existe diferencia entre los productos lo que no pondría en peligro la competencia leal entre competidores en su mercado, ni induciría a engaño al público consumidor, puesto que la clase 01 ampara infinidad de productos; solicitando que se revoque la resolución apelada y se ordene continuar con el trámite de inscripción de la marca “PURAC” DISEÑO.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria al negar la registración de un signo, cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior perteneciente a un tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca de fábrica o de comercio debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Asimismo, el artículo 2º de dicha Ley, como lo señala la resolución recurrida, recoge la definición de lo que ha de entenderse por marca y se establece en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro. De igual forma lo establece, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC” ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor puede conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar

que se provoque confusión. De forma que, lo que la legislación marcaría pretende es evitar la confusión, prohibiéndose el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, lo cual se lleva a cabo a través del examen de fondo que realiza el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si la marca que se pretende inscribir, incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento de dicha Ley, que en su inciso f) establece que la denegatoria de inscripción procede, en el caso de que exista la posibilidad de que en el momento de confrontar los signos, surja la confusión. Doctrinariamente, sobre el examen de comparación entre marcas, se señala que: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora...*” (FERNANDEZ NÓVOA, Carlos, “Fundamentos del Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, p.p. 199 y ss).

QUINTO. En relación con lo expuesto, la denegatoria de inscripción de una marca ocurre, cuando exista identidad o semejanza entre los signos cotejados, que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados y que esa identidad o semejanza pueda provocar confusión en el mercado.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos citado, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, pautas que, aunque no son las únicas que debe de tomar en cuenta el registrador, pues es una simple enunciación abierta al análisis de otros aspectos, comprende los aspectos principales a tomar en cuenta, entre otros, el examen global de los signos en

conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; el modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**PURAC**”**DISEÑO**, solicitado como mixto, con la marca inscrita denominativa “**PURAX**”, y considerándose que las similitudes entre las marcas pueden ser gráficas, fonéticas o conceptuales, siendo que “*La semejanza fonética se centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal (PERLEN es semejante a PERLEX). La semejanza gráfica se refiere a la expresión visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que suscitan los signos en cuanto a las connotaciones que suponen (p.ej.,CASA y MANSION)*”. (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, p. 282**), este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta, una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores, lo que por sí es motivo para denegar los agravios planteados por la empresa apelante.

Del estudio comparativo entre la marca solicitada y la inscrita, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que como lo razona el Registro y comparte este Tribunal, tienen la misma raíz “Pura”, siendo la única diferencia la letra final “X” en la marca inscrita y la letra “C” en el signo solicitado, lo que le resta distintividad al término pretendido y el diseño que compone el signo solicitado no diluye la similitud que se desprende del cotejo entre los signos.

En relación al aspecto fonético, estima este Tribunal, que también se presenta similitud, la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es muy similar, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es igual o similar, al punto de que la

coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducir al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo pretendido no es distinguible del inscrito.

En lo relativo al contenido conceptual, que representa también un elemento de importancia que debe ser considerado para establecer la similitud o no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se presenta cuando al comparar dos marcas, se evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre ellas, situación que es claro no ocurre en el caso que nos ocupa, por ser signos sin un significado en el idioma español.

Siendo así, este Tribunal, al observar las marcas “PURAC”DISEÑO y “PURAX”, encuentra que los términos cotejados guardan similitud gráfica y fonética, y la confundibilidad entre uno y otro signo provoca que eventualmente el consumidor estime que los productos tienen un origen común o un mismo fabricante.

SEXTO. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguen sean también relacionados, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita, lo que impide otorgar lo pedido por el recurrente, ya que dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al pretender distinguir, el signo cuyo registro se solicita, productos relacionados con los identificados por la marca que se encuentra inscrita. Al respecto, tómesese en cuenta, que la marca inscrita, protege productos químicos para uso industrial en general, inclusive para el tratamiento de aguas, y el signo que se pretende registrar lo es para sustancias químicas para la conservación de los alimentos, estando ambos listados de productos relacionados. Si bien es cierto, como lo señala el recurrente, de acuerdo con el artículo 89 párrafo tercero de la Ley de Marcas citada no se justifica rechazar una marca

solicitada basados en que una inscrita se encuentra en la misma clase, en razón del principio de especialidad, sin embargo, en el caso concreto, existe similitud gráfica y fonética entre la marca inscrita y la solicitada y se protegen y pretende protegerse productos de una misma naturaleza, a saber, químicos, que podrían estar destinados a ser utilizados con fines distintos pero se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo.

SÉTIMO. Debe hacerse notar que, de autorizarse la inscripción del signo solicitado “PURAC” DISEÑO, representaría, en primer término, consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa EQUIPOS Y ACCESORIOS RECREATIVOS, S.A., titular de la marca “PURAX”, inscrita desde el 21 de octubre de 1998, ya que el artículo 25 de la citada Ley, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sea sólo su titular el que pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Y por otro lado, se afectaría también al consumidor con la confusión que se puede producir, ya que podría el consumidor considerar que los productos que va a distinguir la marca solicitada y los que distingue la inscrita, proceden de la misma empresa, generando un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Sobre este aspecto, debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario o al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que el signo solicitado **“PURAC” DISEÑO** no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, ya que resulta, gráfica, fonética y en cuanto a los productos que solicita proteger, similar a la marca inscrita, en tal sentido estima este Tribunal que la apelante no lleva razón al argumentar diferencias entre las marcas.

OCTAVO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que, las disposiciones prohibitivas del artículo 8º literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así se dispuso, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la sociedad **PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma.

NOVENO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, la cual se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.