

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2008-223-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PURACAL”

PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2392-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 443-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las catorce horas con veinte 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 generalísimo sin límite de suma de la sociedad **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, cuarenta 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 “**PURACAL**”, para proteger y distinguir sustancias químicas para enriquecer los alimentos con calcio; en clase 1 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que mediante auto de las diez horas, treinta y un minutos y cincuenta y cuatro 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 “URACAL” de DBJ ENTERPRISES DE CENTROAMEIRCA, S.A., en clase 1, el cual se pronunció con relación a la objeción señalada y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las trece horas cuarenta 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 DBJ ENTERPRISES DE CENTROAMERICA, S.A., se encuentra inscrito el signo

distintivo “URACAL”, bajo el acta de registro número 117891, desde el 16 de diciembre de 1999 y hasta el 16 de diciembre de 2009, para proteger un fertilizante destinado a la agricultura, horticultura y silvicultura, 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. El Registro fundamentó el rechazo de la solicitud de la marca “PURACAL”, en clase 1 de la nomenclatura internacional en el artículo 8º literales a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considerando que del análisis y cotejo de dicho signo con la marca inscrita “URACAL” existe similitud gráfica, fonética e ideológica, que ambos 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 en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada argumentó que la marca solicitada se distingue de la inscrita y 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 “PURACAL”.

CUARTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al 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.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: *“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: (...) 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;...”*. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la

posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: *“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.”*, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, es posible la registración de un signo que a pesar de tener características similares dentro de una misma clase de la nomenclatura internacional respecto de otra marca ya inscrita, no genere algún riesgo de confusión en el público; lo anterior como garantía de protección tanto del consumidor, como del comerciante.

En el caso concreto, al estarse ante signos similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el*

tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

QUINTO. Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **PURAC SINTESSES INDUSTRIA E COMERCIO LITDA**, son de recibo, pues si bien es cierto, entre la marca “PURACAL” solicitada y “URACAL” inscrita se presenta una gran similitud gráfica y fonética, no así ideológica como lo señala el Registro, ya que ambos signos son de fantasía y no tienen una acepción en español, los productos que se protegen y los que se pretenden proteger son diferentes y no relacionados, aunque estén en la misma clase 1 de la nomenclatura internacional. Adviértase, que el signo que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir sustancias químicas para enriquecer los alimentos con calcio, y la marca inscrita distingue un fertilizante destinado a la agricultura, horticultura y silvicultura. Ello implica que tienen canales de comercialización diferentes. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “PURACAL”, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son diferentes, y no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades y no son comercialmente afines por cuanto no se venden en los mismos establecimientos, aunque se ubiquen dentro de la clase 1.

En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer, conllevan a estimar que los signos cotejados a pesar de que mantienen una similar denominación, pueden pacíficamente coexistir, pues los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en sus fines, lo que conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a la misma denominación, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de

ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los de la marca solicitada.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**PURACAL**” para proteger sustancias químicas para enriquecer los alimentos con calcio, en clase 1 de la Nomenclatura Internacional, y la marca inscrita “**URACAL**” que proteger y distingue un fertilizante destinado a la agricultura, horticultura y silvicultura, en clase 1, de conformidad con el principio de especialidad, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, toda vez que los productos que pretenden ampararse aunque pertenecen a la misma clase de la marca inscrita, son distintos en sus fines y tienen diferentes canales de distribución, por lo que es procedente declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de **PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cuarenta minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca “**PURACAL**”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara con lugar el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su calidad de apoderado especial de **PURAC SINTESES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece



horas cuarenta minutos del ocho de febrero de dos mil ocho, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca “PURACAL”, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. 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



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO A TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33