



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0903-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PRAKTI (DISEÑO)”

CÉSAR RAÚL DÁVILA CABREJOS, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-6764)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 446-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-460, en representación de **César Raúl Dávila Cabrejos**, ciudadano peruano con documento nacional de identidad 06.511.742 y con domicilio en Perú, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:09 horas del 7 de octubre de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de julio de 2015, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca “**PRAKTI (DISEÑO)**” para proteger y distinguir: “*Productos cosméticos para el cabello, lociones capilares, aceites esenciales para el cabello, aceites capilares, cremas de tratamiento para el cabello, productos para alisar el cabello, todos los anteriores en presentación de sachets, ampolla y sachets tipo ampolla*” en clase 3 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:07:09 horas del 7 de octubre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.



TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de que fue admitido el de apelación conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o 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 julio al 1 setiembre de 2015.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas: **a) “PRACTI PODS”** a nombre de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY** bajo el registro **No. 217230** vigente desde el 12 de abril de 2012 y hasta el 12 de abril de 2022, que protege “*Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos*”, en clase 3 internacional (ver folio 37). Y **b) “PRACTIGEL”** a nombre de **CIRIACO MORENO Y COMPAÑÍA S.A.** bajo el registro **No. 192104** vigente desde el 3 de julio de 2009 y hasta el 3 de julio de 2019, que protege “*Gel para el cabello*”, en clase 3 internacional (ver folio 38).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al considerarla inadmisibles porque afecta derechos de terceros, ya que al cotejarla con las marcas inscritas se verifica que existe similitud de identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico, así como en los productos que están vinculados entre sí y van dirigidos al mismo tipo de consumidor, por lo que, de admitirla se provocaría confusión en los consumidores.

En sus agravios, la representación del solicitante manifiesta que la marca de analizarse como un conjunto indivisible, sin separar cada elemento que la conforma por separado, siendo que en este caso contiene una combinación muy específica de la palabra “PRAKTI” en una gráfica con letras de color negro. Agrega lo resuelto carece de asidero legal porque el signo propuesto es sugestivo y no descriptivo, ya que no refiere a la calidad, cantidad o destino del producto que pretende amparar. Afirma que ese vocablo no tiene un significado propio, por lo que a lo sumo podría considerarse como evocativo. En este sentido sí posee capacidad distintiva, distinguiéndose de los otros signos: “PRACTI PODS” y “PRACTIGEL”, que además promueven productos diferentes y que no se confunden con los de la propuesta. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se ordene continuar con el trámite de registro.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas deben crearse de tal forma que el consumidor no se vea sorprendido a la hora de comprar el producto o utilizar el servicio que quiere o necesita, por ello debe de ser constituida lo más transparente posible, a efecto de que no exista la más mínima duda entre la denominación propuesta y el producto o servicio a proteger. Esa nitidez, transparencia y claridad es lo que resguarda la Ley marcaria.

Adicionalmente, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.



En este sentido, el **artículo 8** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el **inciso a)**: si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el **inciso b)**: cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Para determinar esa similitud, el **artículo 24** del Reglamento a la Ley de Marcas establece algunas reglas para comparar signos, siendo que en el caso bajo estudio nos interesan específicamente sus incisos a), c) y e):

“**Artículo 24. 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:

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.

(...)

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

(...)

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...”

Alega la parte interesada que el signo es sugestivo y de fantasía, no descriptivo. Sin embargo, advierte este Tribunal que el Registro fundamentó su denegatoria en **motivos extrínsecos** de registrabilidad, esto es, si afecta derechos de titulares de signos inscritos



previamente y no por **razones intrínsecas** de la marca. Por ello es claro que en este caso no se trata de que el signo sea sugestivo o no, sino que no afecte derechos de terceros.

Por lo expuesto, si observamos los signos inscritos: PRACTI PODS y PRACTIGEL, resulta evidente que en ellos está contenido el solicitado, ya que la letra K no hace ninguna diferencia con la C presente en éstos. Además de que en el término PRACTI –que es el elemento preponderante- ambas letras: la K y la C, suenan muy similar, por lo que el consumidor no captará auditivamente esa disimilitud.

Aunado a lo anterior, al comparar los productos a que refieren las marcas, es indudable que también son similares y relacionados, por ello el consumidor no tendrá la oportunidad de diferenciarlas y creará que se trata de una marca que proviene de o se relaciona con las ya inscritas, con lo cual las estaría relacionando empresarialmente.

En este orden de ideas, el **artículo 25** de la Ley de Marcas establece el alcance de los derechos conferidos al titular de un registro marcario, disponiendo que éste “...gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, (...) para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión...” Dicha protección confiere al titular de un signo marcario o a sus derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento ejecuten, dentro de otros, alguno de los siguientes actos:

“...e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso...”



De este modo, se reitera que en este caso no se trata de si la marca tiene capacidad intrínseca para ser inscrita, sino de si ésta afecta un derecho de tercero que tanto la Autoridad Registral como este Tribunal deben proteger. Y por ello, al analizar la marca solicitada, resulta claro que efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse en defensa de los signos inscritos, ya que de lo contrario se podría provocar un daño económico y comercial a los titulares de registros previos, permitiendo a su vez un aprovechamiento injusto por parte del solicitante, y por esto deben rechazarse los agravios en que sustenta el apelante su recurso.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto resulta ininscribible porque violenta lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 y 25 de la Ley de Marcas, dado lo cual se declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de **César Raúl Dávila Cabrejos**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:09 horas del 7 de octubre de 2015, la cual se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de **César Raúl Dávila Cabrejos**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:07:09 horas del 7 de octubre de 2015, la cual se confirma para que se deniegue el registro de la marca **“PRAKTI (DISEÑO)”**, que ha



solicitado. 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

Carlos José Vargas Jiménez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora