



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N°: 2013-0817-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HYDROTECT” (DISEÑO)

TOTO LTD, Apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen N° 2013-5735)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 475-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce- seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTO LTD.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Japón, domiciliada en 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, kitakyushu-shi, Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y nueve segundos del catorce de octubre de dos mil trece.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 1 de Julio del 2013, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodriguez**, en su condición de Gestora de Negocios y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de



la marca de fábrica y comercio **HYDROTECT**, para proteger y distinguir: En clase 19 “Tejas no



metálicas”.

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las doce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y nueve segundos del catorce de octubre de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Octubre del 2013, la empresa solicitante presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y siendo que el recurso de revocatoria fue desestimado por el citado registro, conoce este Tribunal del recurso de apelación.

IV. Que a la sustanciación 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**HIDROTEK**”, bajo el registro número **182709**, en **Clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **MADERAS Y SINTÉTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.**, inscrita desde el 21 de Noviembre de 2008 hasta el 21 de Noviembre de 2018 para proteger y distinguir: *“Materiales de construcción no metálicos, tubería rígida no metálica para la construcción, asfalto, brea, betumen, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicas”.* (Ver folio 50 y 51)



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la marca de fábrica y comercio “**HYDROTECT**” (**DISEÑO**) para la **clase 19** de la Clasificación Internacional solicitada por la empresa **TOTO LTD.**, debido a que considera que es inadmisibles por derechos de terceros, conforme se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito “**HIDROTEK**”, existiendo similitud gráfica, fonética e ideológica con éste, encontrándose además los productos a proteger relacionados y generando para el consumidor un alto grado de confusión al momento de identificar los productos de la marca propuesta frente a los productos que protegen la marca registrada, ocasionando un perjuicio para el propietario registral del signo marcario de exponer su marca registrada frente a otro titular, otorgándole a éste último un beneficio que no le corresponde pues los derechos marcarios ya fueron adquiridos por el primer titular, con lo cual violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos.

La representación de la sociedad apelante alega que la marca debe ser analizada en su conjunto y no en forma separada, siendo la marca de su representada mixta y no nominativa, por lo que el análisis debe ser integral, existiendo en este caso bastantes diferencias. Continúa diciendo que la marca inscrita “**HIDROTEK**” es propiedad de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de “Tablero Aglomerado de Madera y Laminados Decorativos”, e “**HYDROTECT**” es una marca para distinguir productos que aplican una tecnología puntera de purificación del medio ambiente, como por ejemplo revestimientos de edificios o como en el presente caso tejas no metálicas, pudiendo concluirse que no existe riesgo de confusión aunque ambos signos sean para la misma clase debido a que los productos que protege son totalmente distintos y se apoya el recurrente en el artículo 89 de la Ley de Marcas, solicitando que se revoque la resolución de rechazo y se continúe con el trámite de inscripción.



CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que produce un riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico.

Por tal motivo, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones,



sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Así las cosas, una vez revisada la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y analizados los agravios expresados por la sociedad apelante, coincide este Órgano Colegiado en la irregistrabilidad de la marca solicitada, toda vez que habiéndose efectuado el proceso de análisis de la marca “HYDROTECT”, con el signo inscrito “HIDROTEK”, conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, efectivamente le es aplicable el artículo 8 incisos a) y b) 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.

Lo anterior nos lleva a establecer una similitud entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, existiendo más semejanzas que diferencias y no se da una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que se pretenden proteger y distinguir están en la misma Clasificación Internacional, siendo muy parecidos, según consta en el cuadro comparativo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Para mayor abundamiento el artículo 1° de la Ley de Marcas, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaria es: “...*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*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere tal circunstancia en el público consumidor.

Como se indicó ambas marcas protegen productos de la clase 19 de la Nomenclatura



Internacional, los cuales son similares y se encuentran relacionados, debido a que los que pretende proteger y distinguir el signo solicitado es un producto “*Tejas no metálicas*”, y los de la marca inscrita tienen que ver con materiales de construcción dirigidos básicamente a productos no metálicos y que podrían ofrecerse en los mismos establecimientos de forma tal que aumentaría la probabilidad de que el consumidor considere que los productos proceden de la misma empresa, generándose un riesgo de confusión contrario a la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

De lo anterior se desprende la existencia de un posible riesgo de confusión, pues se encuentran en la misma rama de productos y como se puede observar de la confrontación de ambas denominaciones existe una similitud gráfica y fonética, tal como fue mencionado por el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto la marca inscrita se diferencia de la propuesta únicamente en dos letras, “C” y “T” al final de esta y esa letras no causan ninguna diferenciación a la hora de pronunciarlas por lo que el consumidor a la hora de mencionar o requerir ambas marcas se va a escuchar igual, lo que hace que también se interpreten ambas marcas ideológicamente igual, siendo estos elementos los que no hacen posible la coexistencia registral de ambas.

Al respecto, tenemos también que la marca inscrita “**HIDROTEK**”, e denominativa y el signo solicitado “**HYDROTECT**” (**DISEÑO**) es mixto, formado por una palabra y acompañado por un diseño que consiste en una figura de un árbol que contiene un sol y un ave, lo cual no es suficiente para otorgarle la distintividad a la marca ya que lo que sobresale y recordará el consumidor es la parte denominativa y tal y como se analizó anteriormente es muy similar a la registrada.

Asimismo debe tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario como el origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles, como se ha reiterado, bajo el principio de que deben ser claramente distinguibles.

Por lo anteriormente expuesto y por encontrarse el expediente a derecho en cuanto a la parte



procedimental conforme a la ley de marcas, y coincidir este Tribunal con el Registro en la parte sustantiva según se explicó, se declara sin lugar los agravios expuestos por el recurrente en todos sus extremos.

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 30 de mayo de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas que anteceden se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **TOTO LTD.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con treinta y cuatro minutos y treinta y nueve segundos del catorce de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada **“HYDROTECT” (DISEÑO)** en la clase 19 de la Clasificación Internacional. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33