

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-350-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PRACTIC”

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 5487-07)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 590-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, a las diez horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Reyes Toledo, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, cédula de identidad ocho-cero setenta y tres- novecientos veintitrés, en concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA SOCIEDAD ANONIMA**, con domicilio en San Antonio, Desamparados, costado norte del Liceo de San Antonio, cédula de persona jurídica 3-101-133328, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, diez minutos y cuarenta y nueve segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil siete, el señor Francisco Reyes Toledo, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “PRACTIC”, para proteger y distinguir mechas para el piso (mopas), palopisos (ganchos para el piso), en clase 21 de la Nomenclatura Internacional, aclarando que la marca se

traduce al español como “PRACTICA” .

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las dieciséis horas nueve minutos del dieciséis de agosto de dos mil siete, señaló las objeciones de forma y fondo de la solicitud, sobre las cuales se pronunció el solicitante del registro y por resolución de las once horas, diez minutos y cuarenta y nueve segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho el citado Registro dispuso: **“POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...”**

TERCERO. Que el señor Francisco Reyes Toledo, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de junio de dos mil ocho, interpuso Recurso de Apelación, contra la resolución dictada a las once horas, diez minutos y cuarenta y nueve segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **GRUPO CONSTENLA, S.A.**, cédula de persona jurídica 3-101-65236, la marca de comercio **“PRACTICA”**, según acta No. 92483, desde el 25 de agosto de 1995, vigente hasta el

25 de agosto de 2015, en clase 21 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir escobas y cepillos para limpieza (ver folio 40).

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. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “**PRACTIC**”, pues fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos sostuvo que al realizar el cotejo integral entre dicha marca y la inscrita con anterioridad “**PRACTICA**” determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión, al no contener la marca solicitada elementos diferenciadores que permitan al consumidor identificar e individualizar los signos, y proteger productos iguales coincidiendo con el lugar de venta o forma de difusión de los mismos.

El señor Francisco Reyes Toledo, en la condición en que se apersona, inconforme con esa decisión, argumenta que la resolución recurrida carece de todo asidero legal, pues la marca solicitada no contraviene ninguna norma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que las marcas en conflicto sí pueden coexistir registralmente al ostentar múltiples diferencias, pues la marca inscrita está en idioma español y la de su representada en idioma inglés, promocionan productos diferentes, la marca inscrita escobas y cepillos y la solicitada mechas para el piso y palopiso; y que en el Registro existen antecedentes que comprueban marcas con núcleo idéntico y coexisten registralmente, entre otros, cita el caso de Trimax vs. Brimax, concluyendo que no existe impedimento legal alguno para aplicar la ley como en los casos citados. Estima además, que con las diferencias señaladas existe muy poca probabilidad que un consumidor vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Tal examen o cotejo entre los signos resulta imprescindible, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no solo al consumidor, sino también al empresario. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Nóvoa indica: “...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.(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Nóvoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

QUINTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial determinó que la marca solicitada “**PRACTIC**”, en **Clase 21** de la nomenclatura internacional, y la marca inscrita “**PRACTICA**”, en clase 21, son semejantes gráfica, fonética e ideológicamente al grado de inducir error a los consumidores y ocasionar confusión entre los mismos.

En efecto, examinada en su conjunto la marca que se pretende inscribir y la inscrita, como marcas denominativas, que no presentan diseños ni grafías especiales, muestran una similitud gráfica, fonética e ideológica evidente. Gráfica, ya que a simple vista, las denominaciones enfrentadas son similares, siendo la letra A con la que termina la marca inscrita la única diferencia que ambos signos presentan, los demás caracteres son equivalentes, no presentan diferenciación, lo cual conlleva a una similitud en su pronunciación y por ende en su audición. Ideológica, porque a pesar de presentarse la marca solicitada en idioma inglés y la inscrita en español, la grafía es similar a PRACTICA en español y vistas en relación a los productos que se protegen y se pretenden distinguir, el contenido conceptual es el mismo, ambos signos evocan la misma finalidad u utilidad de los productos que se enlistan.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir su inscripción, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan en cuanto a los productos, toda vez que son destinados a utilizarse con los mismos fines dentro del campo del aseo.

La marca inscrita a nombre de Grupo Constenla Sociedad Anónima, denominada “**PRACTICA**” protege escobas y cepillos para limpieza, en clase 21 de la nomenclatura internacional, y, el signo

solicitado “PRACTIC” enlista “mechas para el piso (mopas), palopisos (ganchos para el piso)”, productos que están relacionados con los anteriores, en la clase 21, siendo que tal afinidad podría conllevar a una correlación entre los signos, pudiendo generar confusión en los adquirentes del producto por asociación, toda vez que los productos que ampara la marca inscrita y los que se pretenden proteger se venden en los mismos establecimientos y se exponen en los mismos anaqueles.

Consecuentemente, al no contar la marca solicitada con los elementos suficientemente significativos que permita diferenciarla en forma inequívoca con la marca inscrita, se configura una situación que podría generar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, ya que el consumidor frente a las denominaciones, puede interpretar que los productos poseen la misma procedencia empresarial, lo que resulta contrario a lo que la legislación en esta materia pretende.

En lo que se refiere a los productos, el recurrente señala que se promocionan productos diferentes, sin embargo, tal hecho no puede considerarse como un elemento que pueda evitar la posibilidad de confusión, tal y como lo estima el recurrente, ya que como se señaló los canales de comercialización coinciden por ser los productos de ambos signos similares y destinados a un mismo fin, además, ha de tenerse en consideración el hecho de que son productos de uso común en la limpieza y al presentarse conexidad entre ellos y similitud entre los signos que los distinguen, podría provocar en el consumidor confusiones en cuanto a su verdadero titular

Por lo anterior, no lleva razón el apelante al señalar en su escrito de expresión de agravios que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión entre el público consumidor, que los productos que protegen son distinguibles y que existe poca probabilidad que el consumidor vaya a confundir ambos productos. Tal y como lo señala el inciso f) del citado artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, *“No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o*

error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos ...” .

Asimismo, el señor Francisco Reyes Toledo, en la condición en que comparece, alega la coexistencia registral de marcas con núcleo idéntico, citando la resolución del Registro N° 6445 de las 14:20 horas del 22 de setiembre de 2003, caso de Trimax vs. Brimax. Al respecto, considera este Tribunal que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que motive automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto. Para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye, que entre el signo solicitado “**PRACTIC**” y la marca inscrita “**PRACTICA**”, en clase 21 de la Clasificación Internacional, existe la posibilidad de un riesgo de confusión, por lo que este Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial, en su disposición de rechazar la inscripción de la solicitud presentada por Comercializadora de Productos Importados Arca, procediendo a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Reyes Toledo, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diez minutos, cuarenta y nueve segundos del veintidós de mayo de dos mil ocho, la cual se confirma.

SETIMO. 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, Ley No. 8039 y 2° 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Reyes Toledo, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas diez minutos cuarenta y nueve segundos del veintidós de mayo 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.-**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 O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.