



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0496-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica “expert (Diseño)”

GRUPO SOLIDO S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen y Registro Nos. 2006-4867, 164595)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 602-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, mayor, casado una vez, Abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0413-0799, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO SOLIDO S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con doce minutos del primero de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de agosto de 2011, la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, Abogada, vecina de Heredia, titular de la cédula de identidad número 9-0097-0394, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la nulidad contra el registro de la marca fábrica “**expert (Diseño)**”, **Registro No. 164595**, propiedad de la empresa **GRUPO SOLIDO S.A.**

SEGUNDO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con doce minutos del primero de abril de dos mil once, dispuso: “**POR**



TANTO Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 se procede a i) Declarar con lugar la solicitud de nulidad de la marca “**expert (Diseño)**”, inscrita bajo el Registro Número **164595** en clase 16 para distinguir “Brochas, pinceles, aplicadores de pinturas y cepillos destinados a labores de pintura” propiedad de GRUPO SÓLIDO S.A., inscrita desde el 11 de diciembre del 2006, interpuesta por NATASHA DONOSO ESQUIVEL en su condición de Apoderada de Ferreterías EPA Sociedad Anónima. (...). **NOTIFÍQUESE...**”.

TERCERO. Que el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, en su condición citada, impugnó mediante Recurso de Apelación, la resolución antes citada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido dicho Recurso, conoce este Tribunal.

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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyos los hechos probados establecidos en la resolución apelada, agregando que los mismos constan a folios 226 al 229.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN DEL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar con lugar la solicitud



de nulidad del registro de la marca de fábrica “**expert (DISEÑO)**”, que interpuso la empresa **FERRETERÍA EPA, SOCIEDAD ANONIMA.**, por considerar que la misma contraviene lo dispuesto por el artículo 8, inciso b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, toda vez que al comparar los signos enfrentados se observa semejanza gráfica, fonética e ideológica, ya que realizado el cotejo gráfico, se determina que ambas marcas tienen una gran similitud, debido a que el registro 98320 aunque tiene una letra “o” que forma “experto”, la traducción de la palabra en el idioma inglés es “expert” tal y como se desprende del mismo registro; y en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de ambas marcas resulta idéntica y por lo tanto confundible; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre éstas, es decir, existe confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras es prácticamente igual y acerca del cotejo ideológico de los signos, evocan la misma idea tendiente a confundir al consumidor medio. Agrega el Órgano a quo que analizados los productos que protegen cada uno de los signos enfrentados a pesar de estar en distinta clase de la nomenclatura internacional existe relación entre los mismos ya que el primer registro protege y distingue “toda clase de pintura” y el segundo (que se pretende anular) protege y distingue “brochas, pinceles, aplicadores de pinturas y cepillos destinados a labores de pintura”, es decir, existe una conexión entre los productos que eventualmente puede confundir al público consumidor, notándose además que las copias certificadas aportadas como prueba por Grupo Sólido S.A. presentan algunas ilustraciones de productos que no están comprendidos dentro de los productos protegidos por el registro 164595 tales como desatornillador 6x6 mm, desatornillador 4x6 mm (folio 56 y 58), alicate, llave ajustable, vise grip mordaza abatible (Folio 57 y 59) por ejemplo. Concluye el Registro, que el registro No. 164 del Grupo Sólido S.A. al ser inscrito con posterioridad al registro 98320 debe de aplicársele la prohibición contenida en el inciso b) y en consecuencia declarar con lugar la solicitud de nulidad interpuesta por ferreterías EPA S.A. ya que el cotejo realizado se tiene que las marcas en conflicto no pueden coexistir registralmente de forma pacífica, ya que entre ambas no existe distintividad y por lo tanto está ante un riesgo de confusión en el consumidor respecto al origen empresarial de los productos que se desean proteger; y finalmente con el argumento sobre el dinero y esfuerzo realizado por



Grupo Sólido S.A., su representante no aporta prueba al expediente que demuestre dicha inversión y los derechos adquiridos de buena fe.

Por otra parte, inconforme con lo resuelto, el apelante en su escrito de apelación, expresó como agravios, que ambas marcas pueden coexistir registralmente sin causar confusiones por ser productos distintos, asimismo que la marca “expert (DISEÑO)” es un signo mixto, siendo que contiene una denominación y una parte figurativa (diseño superior de la letras), mientras que la marca propiedad de la empresa que solicita la nulidad “EXPERTO (EXPERT)” es meramente denominativa; y que a pesar de tener similitud fonética, por encontrarse éstas en clases diferentes, y ser marcas de productos distintos, se puede concluir que resulta posible su coexistencia registral, sin que exista riesgo de provocar confusión entre el público consumidor, ni inducirlo a erro, ya que por el principio de especialidad resulta posible dicha coexistencia marcaria, y el público consumidor jamás va a confundirse entre la compra de un pincel o cepillos, con un tarro de pintura, al poderse determinar con claridad la caracterización del producto. Concluye en resumen que el hecho que una marca sea mixta y la otra denominativa, supone una importante diferencia que genera un discernimiento por parte del público consumido; que una marca proteja productos como utensilios y otra marca proteja materiales, implica diferencias relevantes que permiten la coexistencia de marcas similares para cada uno de estos productos; y que anular una marca a la cual en apego a la legislación, su propietario le ha invertido dinero para aumentar el valor de mercado, en pro de otras personas, atenta contra la seguridad jurídica que debe generar un Órgano Registral.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca de fábrica “**expert (Diseño)**”, cuyo registro se solicita anular, al revisar los argumentos de la parte apelante, así como la resolución venida en alzada, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, y determina que no existen suficientes elementos que le otorguen distintividad al signo en discusión, el cual también a criterio de este Órgano de alzada fue inscrito, en contravención a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



EL artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión y un riesgo de asociación, visto en relación con los derechos de terceros. Asimismo el artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)*” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206.)

En razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

Así las cosas, vista en su conjunto, la marca de fábrica “**expert (Diseño)**”, es claro que entre ésta y la marca “**EXPERTO (EXPERT)**” existen elementos que impiden su coexistencia registral,



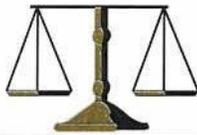
ya que existe entre ellas una identidad que puede provocar riesgo de confusión y riesgo de asociación en el mercado a los consumidores, pudiendo confundirse gráfica, fonética e ideológicamente y asimismo pudiendo generarse un riesgo de asociación empresarial. Aunado a lo anterior, y pese a encontrarse los signos “**expert (diseño)**” y “**EXPERTO (EXPERT)**” en diferentes clases de la nomenclatura internacional 16 y 2, respectivamente, protegen y distinguen productos íntimamente relacionados, hace posible la confusión y la asociación entre los consumidores y que así se desprende de acuerdo a los certificados visibles a folios 226 al 229 del expediente, y que este Tribunal estableció como hechos probados.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GRUPO SOLIDO, S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial.

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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Alberto Pauly Sáenz**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **Grupo Solido, S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con doce minutos del primero de abril de dos mil once, la cual se confirma, declarando con lugar la solicitud de



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

nulidad de la marca de fábrica “**expert (Diseño)**”, **Registro No. 164595**, inscrita a favor de la empresa **Grupo Sólido, S.A.**, interpuesta por la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Ferreterías EPA, S.A.** 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.