



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0378-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “INDUMA (DISEÑO)”**

**INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1380-09)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]**

## ***VOTO N° 773-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del nueve de noviembre de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su calidad de Apoderado especial de la empresa **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Chile, domiciliada en Camino a Melipilla 7060, Maipu, Santiago de Chile, Chile, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2009, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INDUMA, S.C.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INDUMA (DISEÑO)**”, en **Clase 06** de la clasificación internacional, para



proteger y distinguir: “Caja de empalme eléctrico, gancho teja, puertas metálicas, ballestas metálicas, rodachina, manija de acero, grapa zuncho, grapa cama, platina ángulo, topes para puerta, portacandado, pasadores, grapa tubería, platina sujetadora, riel cajonería, riel vitrina, riel tipo americano, tapa caja eléctrica, argollas, bisagras, soporte entrepaño, soporte cuadro, escuadra marquetería, caja contador.”.

**SEGUNDO.** Que en fecha catorce de setiembre del dos mil nueve, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades indicadas y en su condición de Apoderado Especial de la empresa **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso al registro solicitado, con base en su marca inscrita “**INDURA**”, en clase 06 de la nomenclatura internacional.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las quince horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial se dispuso: “...**POR TANTO:** Con base en las razones expuesta y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el señor **VICTOR VARGAS VALENZUELA**, en concepto de apoderado especial de **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**INDUMA (DISEÑO)**”, en clase 6 Internacional, presentada **INDUMA S.C.A.**, la cual se **ACOGE**. (...)”.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado en fecha ocho de abril de dos mil diez, la representación de la empresa oponente apeló la resolución final indicada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, mediante resolución de las nueve horas del primero de junio de dos mil diez, expresó agravios.



**QUINTO.** 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 el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 22 de noviembre de 1990, la marca de fábrica “**INDURA**”, bajo el registro número **73722**, en **Clases 06** del nomenclátor internacional, que protege y distingue: “*envases metálicos para gases industriales y medicinales, alambres y varillas para soldar*”; vigente hasta el 22 de noviembre de 2010, perteneciente a la empresa **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**. (Ver folios 40 y 41)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INDUMA (DISEÑO)**”, en clase 06 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en que:



*“(…) Por tanto, se concluye que no existe un nexo entre los productos que protege el signo solicitado, y los productos que protege el signo inscrito, lo que no genera riesgo de confusión, ni directo ni indirecto, entre los consumidores, ya que no es posible en este caso que los consumidores vayan a adquirir un producto creyendo que están comprando otros, ni tampoco que el consumidor adquiriera un producto creyendo que su origen o procedencia es otro fabricante. De lo expuesto se colige que los consumidores pueden distinguir claramente entre los productos de la empresa solicitante y la empresa oponente.*

*En este caso estamos en presencia de productos que se encuentran en la misma clase 6 internacional, lo que no es óbice para la inscripción del signo solicitado ya que el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su párrafo tercero, autoriza este tipo de inscripciones siempre y cuando los productos sean de diferente naturaleza (...)*

*Así las cosas, se concluye que resulta innecesario realizar el cotejo, ya que la marcada diferencia que existe entre los productos que protege el signo solicitado (...), y los productos que protege el signo inscrito (...), impiden que se genere cualquier riesgo de confusión al público consumidor, con independencia del nivel de similitud que eventualmente pudieran presentar los signos. (...)*”

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su escrito apelación y en su escrito de expresión de agravios, fueron que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada por su representada es incorrecto por cuanto:

*“(…) entre “INDURA” (marca inscrita) e “INDUMA” (DISEÑO) marca solicitada, **la única diferencia es UNA LETRA**, y son marcas que están clasificadas en la nomenclatura 06.*



*No es posible que la Oficina de Marcas resuelva argumentando que no existe confusión gráfica fonética o ideológica, cuando está claro que se reprodujo casi en su totalidad la marca inscrita, propiedad de mi representada.*

*Además el principio de especialidad se invoca cuando los productos son claramente distinguibles, pero en el presente caso EXISTE UNA RELACIÓN DE ASOCIACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS DE LA MARCA INSCRITA Y LOS DE LA MARCA QUE SE SOLICITA.*

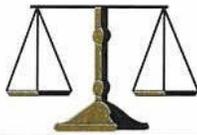
*[...]*

*Es claro entonces, la evidente transgresión a la norma 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, pues la confusión que recae sobre la marca inscrita, respecto de la solicitada es muy clara, y no deja dudas en cuanto a que el consumidor medio puede verse envuelto en un error o confusión debido a que la marca “INDURA” y “INDUMA (DISEÑO) -marca solicitada- son altamente similares.*

*La marca propuesta (...), copia la marca propiedad de mi representada (...), y observando que la misma pretende proteger productos de la misma especie que los protegidos por los distintivos propiedad de la empresa INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO llama a confusión al público consumidor por cuanto se trata de los mismos productos.”*

En virtud de lo anterior, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo N° 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

**CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS.** Para que



prospere el registro de un signo, 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 hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 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.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

<b>MARCA INSCRITA:</b>	<b>MARCA SOLICITADA:</b>
<b>INDURA</b>	
<b>QUE PROTEGE Y DISTINGUE:</b>	<b>QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:</b>



<p><b>En clase 06 de la Nomenclatura Internacional:</b></p> <p><i>“envases metálicos para gases industriales y medicinales, alambres y varillas para soldar”</i></p>	<p><b>En clase 06 de la Nomenclatura Internacional:</b></p> <p><i>“Caja de empalme eléctrico, gancho teja, puertas metálicas, ballestas metálicas, rodachina, manija de acero, grapa zuncho, grapa cama, platina ángulo, topes para puerta, portacandado, pasadores, grapa tubería, platina sujetadora, riel cajonería, riel vitrina, riel tipo americano, tapa caja eléctrica, argollas, bisagras, soporte entrepaño, soporte cuadro, escuadra marquetería, caja contador.”</i></p>
--	--

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, la marca solicitada **“INDUMA (DISEÑO)”**, que se pretende inscribir para distinguir y proteger en clase 06 de la nomenclatura internacional los productos antes señalados, con la marca inscrita **“INDURA”**, en clase 06 de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger los productos indicados supra, tenemos, que en el orden gráfico la marca inscrita se compone de la palabra **“INDURA”** término muy similar al vocablo **“INDUMA”** que se pretende inscribir.

Derivado de lo anterior, desde el punto de vista fonético, ambos signos acaban teniendo una sonoridad similar, de ahí, su semejanza auditiva.

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, ambas palabras no cuentan con un significado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, lo que implica, que desde el nivel ideológico no existe similitud.



En virtud de lo antes expuesto, de este Tribunal considera que existe una similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y el inscrito, resultando, que esa similitud conduce a error o engaño al consumidor, de ahí, que este Tribunal comparta lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que: *“(…) Es claro entonces, la evidente transgresión a la norma 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, pues la confusión que recae sobre la marca inscrita, respecto de la solicitada es muy clara, y no deja dudas en cuanto a que el consumidor medio puede verse envuelto en un error o confusión debido a que la marca “INDURA” y “INDUMA (DISEÑO) –marca solicitada– son altamente similares.*

*La marca propuesta “INDUMA (DISEÑO)”, copia la marca propiedad de mi representada “INDURA”, y observando que la misma pretende proteger productos de la misma especie que los protegidos por los distintivos propiedad de la empresa INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO llama a confusión al público consumidor por cuanto se trata de los mismos productos. (…)”*

Por otra parte, resulta necesario mencionar, que el examen o el cotejo marcario debe hacerse también, en relación a los productos para los que fue solicitada la marca, frente a los que ampara la marca ya inscrita. De tal forma, que no es registrable un signo cuando sea semejante o idéntico con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distinguan sean también idénticos o relacionados.

En el presente caso, las marcas bajo estudio protegen y distinguen productos destinados en la clase 06 de la nomenclatura internacional y que como puede observarse, se encuentran relacionados, son de similar naturaleza e idéntica para el caso de la industria eléctrica, los cuales se refieren a productos **“metálicos y de soldadura”**, lo que podría generar una convergencia competitiva entre éstos, siendo, que el consumidor puede verse confundido acerca del origen empresarial. En relación a lo indicado anteriormente, debemos señalar, que el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone:



*“(…) 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. (…)”*

Por consiguiente, y en virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INDUMA (DISEÑO)**” sería en primer término consentir un quebranto de la normativa marcaria en perjuicio de la empresa **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, titular de la marca de fábrica “**INDURA**”, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza gráfica y fonética, podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita “INDUMA (DISEÑO)”, se destinaría a la protección de productos de la misma **Clase 06 del nomenclátor internacional**, a la que pertenece la marca de la empresa opositora, “**INDURA**”, asimismo con productos relacionados a ésta.

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable conexión gráfica entre los signos contrapuestos, **porque denominativamente resultan muy similares**, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos que desplegarían en el mercado los aquí contraparte, por cuanto se relacionan entre sí (v. artículos 8°, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8° inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se podrían ofrecer de igual manera ante el público consumidor, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).



Por consiguiente, la concurrencia de los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *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 (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los productos de la empresa solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca y en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INDUMA (DISEÑO)**”, en **Clase 06** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la empresa **INDUMA S.C.A.**, la cual se deniega.

**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 **Víctor Vargas Valenzuela**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con treinta y cinco minutos y cuarenta y tres segundos del veintitrés de febrero de dos mil diez, la que en este acto se revoca y en su lugar, se acoge la oposición presentada por la empresa **INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INDUMA (DISEÑO)**”, en **Clase 06** de la clasificación internacional, presentada por el Licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la empresa **INDUMA S.C.A.**, la cual se deniega. 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*



## **DESCRIPTORES**

### **Inscripción de la marca**

- TE. Oposición a la inscripción de la marca**
- TE. Solicitud de inscripción de la marca**
- TG. Marcas y signos distintivos. Cotejo Marcario**