



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0374-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “PRACTIMAS”

SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-1723)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 888-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-415-1184, en representación de la empresa **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, siete minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de febrero de 2014, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de la empresa relacionada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“PRACTIMAS”** en Clase 16 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: *“Papel sanitario, servilletas de papel, pañuelos desechables hechos de toallas de papel, papel para secar las manos, toallas de papel para la cocina, papel higiénico, papel facial.”*



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, siete minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce, resolvió rechazar de plano la solicitud planteada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Zurcher Blen** en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas **“PRACTIC”** a nombre de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS IMPORTADOS ARCA, S.A., bajo los registros: **a) No. 99946** vigente desde el 20 de febrero de 1997 y hasta el 20 de febrero de 2017, que protege en clase 16 Internacional *“Bolsas para basura”*, (v. f. 37). Y **b) No. 209002** vigente desde el 29 de abril de 2011 y hasta el 29 de abril de 2021, que protege en clase 16 Internacional *“Papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, platos, vasos y cubiertos desechables”* y en clase 21 *“Platos, vasos y cubiertos desechables”*, (v. f. 35).



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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE. 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 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 de su Reglamento, al considerar que su coexistencia registral puede provocar confusión directa con los signos inscritos a favor de otro titular, así como un riesgo de asociación en el consumidor medio en relación con los productos que se pretende proteger.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que las marcas no entran en conflicto entre sí y pueden coexistir debido a que del cotejo marcario se observa que no existe riesgo de confusión, por cuanto la terminación de la solicitada es en “_IMAS” y las inscritas en la letra “C”, lo cual hace una diferencia tanto a nivel gráfico como fonético. Agrega el apelante que el signo en estudio se debe analizar en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad para ver como esto impacta en la mente de los consumidores promedio, ya que los productos que cada una de las marcas cotejadas protege son distintos y aunque en ambos casos se distribuyen en supermercados, van a estar ubicados en anaqueles y secciones distintas, por lo que el riesgo de confusión es inexistente. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite del signo que pretende.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, registrado o en uso por un tercero, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios por ser éstos similares o relacionados.



En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina 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, 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 o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Una vez examinada la marca que se pretende inscribir respecto de las inscritas concluye este Tribunal que tienen una palabra común “**PRACTI_**”, siendo que la solicitada se compone de 9 letras de las cuales 6 son idénticas a las que constituyen el signo ya registrado a favor de otro titular. Ello hace que definitivamente exista un alto riesgo de confusión, dada su identidad gráfica, fonética e ideológica y no como alega la representación de la solicitante en sus agravios, los cuales no resultan de recibo, toda vez que los signos cotejados se ubican todos en la misma clase 16 y son de igual naturales. En consecuencia, tal como afirma el propio recurrente, serán comercializados mediante los mismos canales de distribución, en razón de lo cual evidentemente son susceptibles de ser asociados por el consumidor medio, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo comercializador y eso es precisamente lo que debe evitarse en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación que interpuso el **Licenciado Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce, 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 Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **SCA CONSUMIDOR MEXICO Y CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos del veintiuno de abril de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“PRACTIMAS”**. 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

Jorge Enrique Alvaro Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33