



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0882- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RONSON”

Ronson Incorporated Limited, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 3460-08)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 891-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos noventa y cuatro seiscientos treinta y seis, apoderado especial de **RONSON INCORPORATED LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos cincuenta segundos del once de octubre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de abril de dos mil ocho, por el licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de **RONSON INCORPORATED LIMITED**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **RONSON** en clase 04 internacional, para proteger y distinguir: “Aceites y grasas industriales; lubricantes, composiciones para absorber, humedecer y concentrar polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) e iluminadores; candelas bujías y mechas”.

En clase 34 internacional para proteger y distinguir: “Encendedores para fumadores; artículos para fumadores; ceniceros, estuches de cigarrillos, estuches de cigarrillos, cajas de tabaco, porta-cigarrillos, cajas de cigarrillos, frascos para tabaco, pipas para fumadores, piedras de chispa



para encendedores, petacas para fumadores, piedras de chispa para encendedores, petacas para fumadores, cajas humectativas, artículos para pinchar cigarros, alteradores de tabaco, cortadores de puros, saquitos para tabaco, limpiadores y cepillos para pipas de fumadores.”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, cuatro minutos cincuenta segundos del once de octubre de dos mil diez, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 34 internacional. Con respecto a la clase 4 se ordena continuar con el trámite*”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **RONSON INCORPORATED LIMITED**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos cincuenta segundos del once de octubre de dos mil diez.

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 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 julio del 2011

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas:



1) **RONSON CORP** bajo el registro número 26213, titular **RONSON CORPORATION** como **nombre comercial** para proteger en clase 49 internacional “La manufactura, distribución y venta de artículos para limpiar y pulir, partes para usar en la manufactura de vehículos y maquinaria. (Ver folio 38 del expediente administrativo).

2) **RONSON** bajo el registro número 111766, titular **RONSON INCORPORATED LIMITED** para proteger en clase 34 internacional: Encendedores pirofosfóricos para fumadores, vendidos en conjunto o separados de ceniceros o con cajas de cigarrillos y cigarros, cajas de tabaco, porta cigarrillos, porta cigarros, cajetillas de cigarrillos, contenedores para preservar ceniceros para fumadores, estuches (o cajas) de cigarros, estuches o cajas de cigarrillos, cajas de tabaco, porta cigarrillos, porta cigarros, cajetillas de cigarrillos, contenedores para preservar cigarros, jarras para tabaco (siendo ninguno de metales preciosos o cubiertos de metales preciosos); pipas para fumadores y partes y piezas incluidos en esta clase para todos los bienes antes mencionados; piedras de chispa para encendedores pirofosfóricos, saquitos para fumadores, caja humectativa para tabaco o cigarros, máquinas para agujear cigarros, pisones para tabaco, cortadores para cigarros saquitos para tabaco y limpiadores y cepillos para pipas de fumadores.” (Ver folios 68 al 69 del expediente administrativo).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la compañía **RONSON INCORPORATED LIMITED**, por haber considerado “(...) *c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico, donde se determina que “RONSON” como signo*



*propuesto y “RONSON CORP” como marcas inscritas son muy similares. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado. d) en cuanto al **cotejo fonético**, la pronunciación de ambos signos es muy similar, siendo que el signo propuesto no generan la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado; el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, provocando una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar (...) h) Con respecto a la ubicación del local comercial del signo inscrito, el mismo se encuentra registrado en nuestro país y por lo tanto goza de la protección marcaría conferida por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo que el artículo 8 inciso d) impide el registro de signos que violenten los derechos de terceros. Cabe señalar que el rechazo se da con respecto a los artículos solicitados en clase 34, no considerándose que exista objeción con respecto a los artículos en clase 4.”*

El licenciado José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de la compañía **RONSON INCORPORATED LIMITED**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que en este caso no hay riesgo de confusión, que la empresa solicitante Ronson Incorporated Limited y la empresa titular del nombre comercial son empresas relacionadas, parte de un mismo grupo económico, y que entre el nombre comercial inscrito el cual distingue un establecimiento comercial fuera de Costa Rica y la marca solicitada no existe riesgo de confusión, por cuanto no es dable que un consumidor vaya a confundirse cuando adquiere un producto con un establecimiento comercial ubicado en el extranjero, que solamente en el caso de que el nombre comercial fuera famoso o notorio, tal vez podría crearse un riesgo de confusión, que sin embargo esto lo tendría que alegar y probar el titular del nombre comercial mediante una acción de oposición; que la confusión o asociación alegada tendría sustento si el establecimiento comercial protegido por el nombre comercial estuviere ubicado en Costa Rica, pero que al no estarlo no es dable que el consumidor vaya a



realizar la asociación con dicho negocio, salvo que fuere un nombre famoso o notorio, que sumado al hecho de que no existe riesgo de confusión, que en este caso se ha presentado una carta de consentimiento del titular del nombre comercial lo cual viene a confirmar que el propio titular del mismo acepta que no existe riesgo de confusión y que por lo tanto ambos signos pueden coexistir registralmente.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:



“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;(...)” (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) 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...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”



En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada **RONSON** como signo propuesto, que es una marca Denominativa pues está compuesta por letras que forman una palabra y por otro lado, el nombre comercial:

REGISTRO # 26213

RONSON CORP

CLASE 49

que también es **Denominativo**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folio 38), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**RONSON**” como marca propuesta y “**RONSON CORP**” como signo inscrito tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden totalmente en su parte denominativa de los signos, indicando que la diferencia recae en que el signo inscrito contiene las letras **CORP** y la restante parte denominativa es igual, quedando en la mente del consumidor la palabra “**RONSON**”, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, por tanto desde el punto de vista fonético su pronunciación es similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de signos que protegen productos relacionados y además que se trata de productos tales como, “Encendedores para fumadores; artículos para fumadores; ceniceros, estuches de cigarrillos, estuches de cigarrillos, cajas de tabaco, porta-cigarrillos, cajas de cigarrillos, frascos para tabaco, pipas para fumadores, piedras de chispa para encendedores, petacas para fumadores, piedras de chispa para encendedores, petacas para fumadores, cajas humectativas, artículos para pinchar cigarrillos, alteradores de tabaco, cortadores de puros, saquitos para tabaco,



limpiadores y cepillos para pipas de fumadores”, los cuales comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de **RONSON INCORPORATED LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos cincuenta segundos del once de octubre de dos mil diez, la que en este acto 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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por José Paulo Brenes Lleras, apoderado especial de **RONSON INCORPORATED LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, cuatro minutos cincuenta segundos del once de octubre de dos mil diez, la que en este acto 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.