
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0349-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO

HERRAJES TÉCNICOS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5368)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0482-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el administrador de empresas Ricardo Araya Arce, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1027-0166, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **HERRAJES TÉCNICOS S.A.**, cédula jurídica 3-101-700860, organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Mata Redonda, Sabana Sur, del Colegio La Salle 125 metros al este, casa 1756, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:30 del 13 de agosto de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de Herrajes Técnicos S.A. solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en **clase 6** materiales de construcción metálicos, pequeños artículos metálicos de ferretería, cables e hilos metálicos no eléctricos, y en **clase 19** materiales de construcción no metálicos.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por derechos de terceros, incisos a y b del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el representante de **HERRAJES TÉCNICOS S.A.** lo apela e indica en sus agravios:

1.- Considera que los signos en conflicto protegen distintos productos, la marca inscrita es taxativa en enunciar los productos que protege y se excluyen esos productos de la solicitud de su representada, ya que los productos que protege la inscrita hacen referencia a la confección de muebles, mientras que los de la solicitada están referidos a la construcción.

2.- No existe similitud entre los signos, lo que resalta a la vista del consumidor es el vocablo HART por su fonética fuerte y no el simple HT, por lo que tampoco hay confusión auditiva, al comprender la marca inscrita una composición de palabras o signos que la identifican, el diseño es diferente.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se



encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio , registro 266709, para distinguir en clase 6 herrajes y accesorios (pernos, tornillos, clavos, ruedas para muebles y los elementos de cierre de ventana, todos los anteriores comprendidos de la clase 6), vigente hasta el 3 de noviembre de 2027, cuyo titular es CHRISTIAN VALERIO PORTUGUEZ (folio 6 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y su reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos y/o servicios que adquieren en el mercado. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no

desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos en los incisos a y b:

[...]

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ahora, y de acuerdo con las reglas abiertas contenidas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los 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. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

SIGNO SOLICITADO



Clase 6: materiales de construcción metálicos, pequeños artículos metálicos de ferretería, cables e hilos metálicos no eléctricos. **Clase 19:** materiales de construcción no metálicos

SIGNO INSCRITO



Clase 6: herrajes y accesorios (pernos, tornillos, clavos, ruedas para muebles y los elementos de cierre de ventana, todos los anteriores comprendidos de la clase

6)

De conformidad con la anterior comparación, y tomando en cuenta los agravios del apelante, de acuerdo con el análisis en conjunto de los signos, tenemos que desde el punto de vista gráfico se determina que, entre el elemento literal del signo inscrito



y el solicitado



, existen más semejanzas que

diferencias, ya que las letras que componen el signo solicitado **HT** están incluidas en la marca inscrita en su totalidad, ya que como vemos, las letras que componen el signo inscrito son **HART HT**, por lo tanto se denota que esas únicas 2 letras del signo solicitado se encuentran también en el inscrito, y si bien es cierto la marca inscrita se compone además de la palabra **HART**, no se elimina el hecho de que el signo solicitado está incluido en el inscrito, lo que provoca que, no solo a nivel gráfico son casi iguales, sino que por ende en este caso, desde el punto de vista fonético, al pronunciarse el signo solicitado, emite un sonido prácticamente igual al inscrito, que no provoca una diferenciación importante en su pronunciación, siendo por tanto confundibles a nivel gráfico y fonético.

A nivel ideológico, efectivamente como lo señala el Registro de primera instancia, HT no tiene ningún significado, por lo que no se realiza análisis en dicho sentido.

Conforme lo expuesto, definitivamente este Tribunal avala la decisión del Registro de Propiedad Intelectual, ya que el signo pretendido está incluido totalmente en el inscrito, lo que produce riesgo de confusión al hacer el análisis comparativo.

Ahora bien, como señala el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, *“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 lo que procede analizar si los productos pueden ser confundidos o asociados, todo de acuerdo con el principio de especialidad marcaria.

Vista las listas de productos bajo cotejo, se determina que los que distinguiría el signo solicitado son materiales de construcción metálicos, pequeños artículos metálicos de ferretería, cables e hilos metálicos no eléctricos, y materiales de construcción no metálicos, mientras que la marca inscrita distingue herrajes y accesorios (pernos, tornillos, clavos, ruedas para muebles y los elementos de cierre de ventana, todos los anteriores comprendidos de la clase 6). Como puede apreciarse, los productos son de una misma naturaleza y están altamente relacionados, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad como lo solicita el apelante en sus agravios, debido a lo cual ese agravio debe de rechazarse.

Esos productos se expenden dentro de los mismos canales de distribución y puestos de ventas, de ahí, que el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca solicitada.

Partiendo de lo anterior, los agravios del apelante deben ser rechazados, ya que el signo que solicita no cuenta con una carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, por lo que no le permite la posibilidad de coexistir registralmente junto con la marca inscrita, ya que existe riesgo de confusión en el consumidor. Conforme al cotejo realizado se determinó que hay grandes similitudes y no tiene el signo solicitado características propias que lo individualice; además como se indicó, no

procede aplicar el principio de especialidad por ser los productos de idéntica naturaleza y estar íntimamente relacionados, por lo que también ese agravio debe rechazarse.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Araya Arce representando a **HERRAJES TÉCNICOS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:30 del 13 de agosto de 2021, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33