

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0303-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE CV., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-10779)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



VOTO 0379-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con tres minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, abogado, cédula de identidad 1-0833-0413, vecino de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de la compañía INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE CV., sociedad organizada y existente conforme las leyes de Honduras, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazán, colonia Florencia norte, edificio Plaza América, 4to nivel, entre Pricemart y Boulevard Suyapa, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:52 horas del 6 de mayo de 2022

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 24 de noviembre de 2021, el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca mixta de fábrica y comercio  en clase 6 internacional, para proteger y distinguir: mallas metálicas o de aleaciones metálicas. No se hace reservade colores para el uso de esta marca.

Mediante resolución de las 14:12:24 horas del 2 de diciembre de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previene al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en su solicitud, señalando: Forma (se concede plazo de quince días hábiles): proceder a realizar el pago de los timbres del poder (circular DRPI-001-2014, que adiciona la directriz DRPI 08-2011). Fondo (se concede plazo de treinta días hábiles): Se determina la inadmisibilidad por derechos de terceros lo cual contraviene el artículo 8 incisos a) y b) de la LM. Lo anterior, en virtud de que la compañía FÁBRICA DE MALLA CICLÓN S.A, tiene inscritos los siguientes signos marcarios: Nombre comercial FABRICA DE MALLA CICLON, registro 228958 que protege: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, verja ciclón de poliéster termo endurecido. Ubicado en San Rafael de Alajuela, calle Potrerillos, Zona Industrial Flexi Park, bodega número 9-C, inscrita el



22 de julio de 2013. Marca  registro 221457, en clase 6 internacional, para proteger y distinguir: Mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con cubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, inscrito el 21 de setiembre de 2012. Marca CICLÓN, registro 21369, en clase 6 internacional, para proteger y distinguir: mallas metálicas de aluminio, hierro

galvanizado y hierro en recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, inscrita el 21 de mayo de 1959. (folio 10 y 12 del expediente principal)

Mediante documento 2022/000103 del 04 de enero de 2022, el representante MANUEL ENRIQUE LIZANO PACHECO, de la compañía INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE CV., se apersona y contesta sobre la objeción de forma prevenida por el Registro. Asimismo, mediante documento 2022/001670 del 02 de febrero de 2022, la compañía INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE CV., expone sus argumentos y pruebas en defensa de la objeción de fondo prevenida por el Registro. (folio 26 al 81 del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 10:29:52 horas del 6 de mayo de 2022, denegó la solicitud de la marca de fábrica y

comercio  **MALLA
CICLÓN AG** en clase 6 internacional, para proteger: mallas metálicas o de aleaciones metálicas. Lo anterior, en virtud de la inadmisibilidad contemplada por el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), dada la existencia de los registros inscritos, y su evidente similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo que siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos (folio 82 al 103 del expediente principal.)

Mediante documento adicional 2022/006979 el licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco en la representación indicada, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las

14:18:59 horas del 22 de junio de 2022, desestima el recurso de revocatoria y acoge el recurso de apelación.

Dentro de los agravios que expone indica los siguientes:

1. Ninguno de los signos inscritos posee aptitud distintiva, por lo que generan una alta probabilidad de confusión frente a cualquier otro signo que se presente y utilice los términos genéricos MALLA CICLON. Por lo que, no puede condenar el Registro el signo solicitado por la falta de aptitud distintiva de los inscritos, porque la marca solicitada tiene su propia distintividad.
2. El Registro alega que el titular de esas marcas ostenta un derecho anteriormente protegido, sin embargo, en ningún momento explica las razones que sustentaron esa inscripción. Que, al ser un término de uso común y corriente utilizado en el mercado de este tipo de producto, incluso mucho antes del 2012, debió denegar los signos ya que carecen de toda distintividad.
3. La carencia de distintividad de los signos inscritos por el uso de términos genéricos es lo que genera riesgo de confusión y no por la marca MALLA CICLON AG, por utilizar los mismos términos de uso genérico, pero en combinaciones adicionales que sí le otorgan distintividad. Por lo que, el no permitir estas combinaciones estaría en clara contravención del artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos.
4. El término de uso común inscrito por el Registro hace que cualquier alusión al término MALLA CICLON pueda asociarse a aquello que en el lenguaje común denota, como lo es un tipo de malla tejida, es decir, su uso natural.
5. La marca solicitada es suficientemente distintiva, por la denominación AG, por la tipografía y combinación de colores, por lo que, el consumidor

podrá asociar la marca MALLA CICLON AG a su origen empresarial. Además, su representada cuenta con diversos signos inscritos que utilizan la misma línea gráfica (ver cuadro adjunto, folio 114 del expediente principal), además de dos signos adicionales en proceso de inscripción y con edicto publicado. Por lo que, cualquier consumidor podrá vincular el signo

 **MALLA
CICLÓN AG** con su verdadero y único titular.

6. El Registro omite, aplicar el contenido del artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de marcas, que, como regla para calificar las semejanzas, en casos de marcas compuestas por radicales genéricos o de uso común, “el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.” De haberse integrado el resultado hubiera sido otro.
7. En cuanto al cotejo ideológico señaló que no existe similitud, al decir que ambas marcas son consideradas de fantasía, entonces ¿cómo pueden confundirse o asociarse?
8. El Registro no valoró la prueba aportada ni hace referencia al mérito que tiene esta. Además, de que no explica la confusión en la que podría incurrir el consumidor promedio.
9. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la solicitud.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho probado: En el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía FABRICA DE MALLA CICLÓN S.A., tiene inscritos los siguientes signos marcarios:



- 1) **Marca de fábrica:** registro **221457**, en clase 6 internacional, para proteger y distinguir: mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con cubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, inscrito el 21 de setiembre de 2012 y vigente al 21 de septiembre de 2022. (folio 14 y 15 del expediente principal)
- 2) **Marca de fábrica:** **CICLÓN** registro **21369**, en clase 6 internacional, para proteger y distinguir: mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro en recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, inscrita el 21 de mayo de 1959 y vigente al 21 de mayo de 2029. (folio 16 y 17 del expediente principal)
- 3) **Nombre comercial:** **FABRICA DE MALLA CICLON**, registro **228958** que protege: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, verja ciclón de poliéster termo endurecido. Ubicado en San Rafael de Alajuela, calle Potrerillos, Zona Industrial Flexi Park, bodega número 9-C, inscrita el 22 de julio de 2013. (folio 18 y 19 del expediente principal)

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

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, siendo de interés para el presente asunto los siguientes incisos:

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

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde fecha anterior. (...)

Con ello se busca evitar la provocación de alguna confusión, protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para impedir 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.

Para llegar a tal conclusión deben seguirse las reglas del cotejo marcario, contenidas principalmente en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), para saber si los signos son confundibles.

Marca solicitada



Clase 6: mallas metálicas o de aleaciones metálicas.

Marcas registradas



Clase 6: mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con cubrimiento plástico en todos los groesos y tamaños.

CICLÓN

Clase 6: mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro en recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños.

FABRICA DE MALLA CICLON

Establecimiento comercial dedicado a la venta de mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, verja ciclón de poliéster termo endurecido. Ubicado en San Rafael de Alajuela, calle Potrerillos, Zona Industrial Flexi Park, bodega número 9-C.

Ahora bien, antes de iniciar el cotejo, es importante referirse a un aspecto expuesto por la empresa apelante. Si bien lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a que, para declarar que las marcas inscritas se han generalizado se debe entablar el procedimiento contenido en los artículos 38 de la Ley de Marcas y 48 y 49 de su Reglamento, es dable derivar de la documentación aportada de folios 36 a 81 del expediente principal que MALLA CICLÓN, para distinguir malla, es ampliamente utilizado en el mercado costarricense para referirse al producto como tal, independientemente de su origen empresarial; lo cual además fue corroborado por este órgano colegiado de acuerdo a las facultades dadas por el artículo 22 del Reglamento Operativo de este Tribunal (decreto ejecutivo 35456-J), que permite al Tribunal practicar las diligencias de prueba que considere necesarias, aún de oficio, para la resolución del asunto. Así, se pudo constatar a través de los sitios web de las empresas indicadas por la empresa ahora apelante, que “malla ciclón”, actualmente, se utiliza para designar a un tipo de malla metálica entrelazada, construida o comercializada por diversas compañías. Por lo anterior es que se

puede afirmar válidamente que, si bien las marcas inscritas se encuentran plenamente vigentes, son de carácter débil, por lo que su derecho de exclusiva debe verse circunscrito a lo que se conoce en doctrina como la marca servil, sea cuando se trata de una copia casi idéntica y para los mismos productos o servicios.

Aclarado lo anterior, al compararse los signos se evidencia que a nivel gráfico

  , **CICLÓN** y **FÁBRICA DE MALLA CICLÓN**

comparten en su estructura gramatical las palabras “malla ciclón” y “ciclón”, mas la semejanza recae sobre los elementos declarados débiles, y que por ende no impiden que otros signos los usen junto a otros elementos que sí aporten aptitud

distintiva al conjunto solicitado. La adición de las letras **AG** y el diseño  en el signo solicitado, para los productos de su listado resultan de fantasía, lo que permite que el consumidor pueda diferenciar claramente a la marca de entre sus similares débiles, ya que de esa manera comprenderá plenamente que los productos tienen un origen empresarial diferente y no los confundirá.

Entonces, tanto en lo visual como en lo auditivo y en los conceptos, MALLA CICLÓN

AG y el diseño  será claramente diferenciable de los signos previamente inscritos, ya que los citados elementos que conforman el signo pedido hacen que se vean diferentes, por tanto, transmitan una idea al consumidor que le permita diferenciarlas globalmente.

Concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto, ya que los alegatos del apelante son de recibo y deben ser acogidos

para que su solicitud continúe en su trámite, si otro aspecto diverso al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Manuel Enrique Lizano Pacheco representando a INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:29:52 horas del 6 de mayo de 2022, la que en este acto **SE REVOCA** para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 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, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26