
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0186-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
“DIRSOL”

PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-7564)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0258-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Harry Zurcher Blen, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la compañía **PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.**, sociedad existente conforme las leyes de Suiza, domiciliada en Rue de Jargonnant 1, 1207 Ginebra, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:27:27 del 14 de febrero de 2023.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Con escrito presentado el 30 de agosto de 2022, el señor Marco Antonio López Volio, abogado, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad 1-1074-0933, en condición de apoderado

especial de la compañía **PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DIRSOL**”, para proteger y distinguir productos en las clases 1 y 2 de la nomenclatura internacional. Después de la prevención dictada por el Registro de origen a las 9:28:19 horas del 30 de noviembre de 2022 el solicitante pidió la división de la solicitud, lo que el Registro admitió, por lo que en el presente expediente se analiza la marca pedida en **clase 1**.

Mediante resolución de las 16:27:27 del 14 de febrero de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó el signo propuesto pues consideró que consiste en una marca inadmisibles por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el 23 de febrero del 2023 la representación de la empresa **PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.**, interpuso recurso de apelación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó:

1. Desde el punto de vista gráfico, los elementos figurativos de los signos distintivos conllevan una importante diferenciación entre ellos, tal y como lo admitió el Registro. Desde el punto de vista ideológico, el Registro también señaló que los signos no tienen el mismo significado, por lo que son completamente diferentes a partir de la letra "R" y el aditamento "S.A." En el aspecto fonético, los signos se pronuncian diferente, suenan distinto, por lo que entre ellos tampoco existe riesgo de confusión.

2. Un nombre comercial distingue a un establecimiento comercial, en un lugar determinable y puntual, por lo que no es posible encontrar dicho nombre comercial en todos los cantones o provincias del país; mientras que la marca protege un producto o servicio, que no tiene un arraigo físico tan determinable como el nombre

comercial.

3. En cuanto al listado de estos productos y servicios, cabe recalcar que el consumidor de productos químicos no es un consumidor promedio, por el contrario, es un consumidor selectivo, que presta mayor atención al producto que adquiere, así como a su origen empresarial.

4. Resulta aplicable el principio de especialidad, porque la figura de la marca y el nombre comercial son inherentemente distintos.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial



registro: 254803, propiedad de DISOL S.A., inscrito el 5 de septiembre de 2016, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a venta, distribución, almacenamiento, re envasado y fabricación de productos químicos, ubicado en el Alto de Ochomogo, Cartago, de la caseta de pesaje de vehículos, 600 metros en dirección a la ciudad de Cartago, contiguo Repuestos Ceyma (folios 47 y 48 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter que 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “**DIRSOL**”, **en clase 1 internacional** por considerar que es signo es inadmisibles por derechos de terceros, conforme el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la Ley de marcas, define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

Con relación al nombre comercial el artículo supra citado lo conceptualiza de la siguiente forma:

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

La finalidad de estos signos distintivos radica en lograr la individualización de los productos, servicios o giro comercial al que distinguen, evitando que se pueda provocar alguna confusión; de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Atendiendo a esta finalidad, la normativa marcaria contempla la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 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, y en este caso corresponde traer a colación lo que dispone el inciso d):

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

[...]

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 una fecha anterior.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el siguiente análisis:

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Conforme a lo anterior, resulta necesario confrontar los signos distintivos en conflicto, para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas, establece las reglas que se deben seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. 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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En aplicación del artículo transcrito, se procede cotejar la marca propuesta y el nombre comercial inscrito:

<u>Marca propuesta</u>	<u>Nombre comercial registrado</u>
DIRSOL	
<p>Productos químicos para la industria y la ciencia, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; fertilizantes para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para la conservación de alimentos; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria, compuestos para la reparación de neumáticos y disolventes.</p>	<p>Un establecimiento comercial dedicado a venta, distribución, almacenamiento, re envasado y fabricación de productos químicos, ubicado en el Alto de Ochomogo, Cartago, de la caseta de pesaje de vehículos, 600 metros en dirección a la ciudad de Cartago, contiguo Repuestos Ceyma.</p>

Desde el punto de vista gráfico, el signo propuesto es denominativo y el nombre comercial registrado es mixto, pues está conformado por una parte figurativa y otra denominativa. Si bien el signo inscrito presenta un diseño, la parte denominativa

prevalece sobre el elemento gráfico, pues generalmente las marcas son recordadas por el elemento denominativo, y en este caso precisamente el nominativo de los signos confrontados es similar; nótese que entre “DIRSOL” y “DISOL”, la única diferencia radica en la letra “R”. En cuanto a las letras “S.A.” en el signo registrado, no es un elemento que le otorgue la distintividad necesaria para que pueda distinguirse en el mercado, pues corresponde al aditamento de la sociedad.

Fonéticamente, los signos en conflicto suenan de forma similar al pronunciarse. La conformación parecida de los vocablos “DIRSOL” y “DISOL” provoca que el sonido que emiten sea semejante.

En cuanto al cotejo ideológico, los signos son de fantasía por lo que no existe similitud en este aspecto.

Con relación a los productos y el giro comercial de los signos en análisis, se observa que la marca “**DIRSOL**” busca proteger y distinguir productos **en clase 1** que se encuentran ligados al giro comercial del signo registrado, los cuales podrían ser ofrecidos en su establecimiento comercial, por lo que no es posible aplicar el principio de especialidad invocado por el recurrente.

Según el apelante, un nombre comercial distingue un establecimiento en un lugar determinable y puntual, y no es posible encontrar ese nombre comercial en todos los cantones o provincias del país; mientras que la marca protege un producto o servicio, que no tiene un arraigo físico tan determinable como el nombre comercial. Sin embargo, tal argumento debe ser rechazado por cuanto, si bien la finalidad de un nombre comercial radica en identificar y distinguir un establecimiento, los productos de la marca solicitada se venderán precisamente en este tipo de establecimientos, dedicados a la comercialización de productos químicos.

Bajo este conocimiento, se concluye que la marca del apelante, al ser analizada en conjunto no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con el nombre comercial inscrito.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Harry Zurcher Blen, en su condición de apoderado especial de la compañía **PUMA ENERGY INTERNATIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:27:27 del 14 de febrero del 2023, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/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