



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0127-TRA-PI

**OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO FRIGILUX**

GLOBAL TRADE PANALUX ZL, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-177

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0129-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Se conoce el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa Global Trade Panalux ZL, INC., organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Ciudad de Colón, Zona Libre de Colón, Edificio Atlantic Plaza Local 2-A, manzanas 29 y 31, avenida Dominador Bazán, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:22 horas del 30 de enero de 2024.

Redacta el juez Mena Chinchilla.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía Chakaluuk S.A., cédula jurídica 3-101-580917, domiciliada en San José, Pavas, del cruce de Cefa-Jack's 200 metros oeste, presentó solicitud de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo

Frigilux

para distinguir:

En **clase 7** máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

En **clase 9** aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos. fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.



En **clase 11** aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, la abogada Valverde Cordero, en su condición dicha, interpuso oposición, argumentando que lo solicitado lesiona derechos previos de su representada.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta y determinó acoger la marca solicitada, debido a que no encontró impedimento conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme, la representación de la empresa oponente apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

1- Su representada es la legítima titular de la marca FRIGILUX, a través del sistema TMview de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se puede trazar su antigüedad y países a donde se encuentra vigente.

2- Pide que la marca inscrita 214903 se tenga como un derecho previo oponible.

3- La empresa solicitante pretende aprovecharse de que la difícil situación en Venezuela y la pandemia del COVID-19 les ha impedido



colocar producto nuevo en el mercado, y no se ha otorgado permiso a ninguna empresa para que explote la marca.

4- En el expediente de cancelación por falta de uso sí hay prueba sobre este, uso que ha disminuido por causas de fuerza mayor.

5- La empresa solicitante, al indicar que el origen de la marca es costarricense, está cometiendo un acto de piratería marcaria.

6- El otorgar el registro devendría en un riesgo de asociación empresarial.

7- La empresa solicitante se dedica a apropiarse de marcas ajenas, y no tiene establecimiento comercial en su domicilio social.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a favor de la empresa oponente Global Trade Panalux ZL, INC., la marca de fábrica y comercio

FRIGILUX

, registro 214903, vigente hasta el 22 de diciembre de 2031, y distingue en clase 20 muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas, habiéndose cancelado su registro por falta de uso para las clases 7, 9 y 11 (folios 16 y 17 legajo de apelación).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no tiene por probado el uso anterior ni la notoriedad alegados por la apelante.



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 cuando afecte derechos de terceros; al efecto sus incisos a) y b) indican:

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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el 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.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos.



Ahora bien, para el análisis del cotejo marcario entre el signo solicitado y el registrado, el artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas establece las reglas para realizar el análisis de los productos o servicios que se pretenden distinguir.

SIGNO SOLICITADO

FRIGILUX

Clase 7 máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Clase 9 aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos. fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 11 aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.



MARCA REGISTRADA

FRIGILUX

Clase 20 muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

Al ser ambas la misma palabra, hay identidad gráfica y fonética, y por ser de fantasía no se coteja el ámbito ideológico. Por ende, se debe analizar si al caso bajo estudio se le puede aplicar el principio de especialidad marcaria, según establece el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas:

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;

Sobre los listados de productos, los solicitados se refieren a la clase 7 de máquinas, máquinas herramientas y motores, a la clase 9 de aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento, y a la clase 11 de aparatos e instalaciones de control de ambiente, en particular alumbrado, cocción, enfriamiento y saneamiento; mientras que la marca inscrita se refiere a la clase 20



de muebles y sus partes, ciertos productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de esos materiales o de materias plásticas; todo lo anterior según se indica en las notas explicativas de cada una de esas clases en la Clasificación de Niza.

Así, se denota que la naturaleza de los productos solicitados y registrados es totalmente diferente, por lo tanto, no existe posibilidad de confusión ni de asociación aun estando conformados los signos por la misma palabra, lo cual permite la coexistencia registral.

Respecto a los agravios expresados, claramente estos están dirigidos a, de alguna manera, revivir los listados cancelados de la marca inscrita, tratando de justificar por qué no se utilizó aludiendo a la situación económica de Venezuela y a la pandemia por el COVID-19. Dichos agravios deben rechazarse, ya que es un sinsentido darles validez a las clases 7, 9 y 11 de la marca inscrita si estas fueron canceladas porque no se demostró el uso en el procedimiento que se estableció al respecto, y que se encuentra firme y acreditado como hecho probado en el considerando segundo. Igualmente, la prueba que se aportó en este proceso tampoco incorporó ningún elemento nuevo que acreditara que este no uso estuviera justificado en causas de fuerza mayor, tal y como lo pretende la recurrente.

El hecho de que la marca se encuentre inscrita en terceros países, según los listados extraídos de la plataforma TMView; no impide que Chakaluuk S.A. presente su solicitud en Costa Rica, esto gracias a la territorialidad que rige al derecho marcario. Además, estos listados no resultan suficientes para respaldar la presunta notoriedad del signo



solicitado; sobre este tema, ya ha sido reiterada la posición de este Tribunal, sobre los alcances y pruebas que deben acreditarse para una declaratoria de notoriedad a la luz de la normativa vigente.

Y respecto a que la empresa solicitante está cometiendo un acto de piratería marcaría y se dedica a apropiarse de marcas ajenas, dichas afirmaciones no son de recibo, ya que carecen que cualquier sustento probatorio que las respalde.

La empresa solicitante ha actuado dentro de los cánones de la Ley de Marcas, y su solicitud claramente puede convertirse en una marca registrada.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María Laura Valverde Cordero representando a Global Trade Panalux ZL, INC., en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:22 horas del 30 de enero de 2024, la que 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 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. **NOTIFÍQUESE.**



Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Damián Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza

lvc/KQB/ORS/CMCh/CDFMS/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.06