



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0401-TRA-PI

Solicitud de inscripción de comercio LINCOLN

LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 4576-2016)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO No. 0002-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cinco minutos del doce de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Enrique Vargas Beirute, cédula de identidad 1-572-511 y Ana Isabel Hernández Valverde, cédula de identidad 6-187-909, ambos ingenieros, vecinos de San José, y en condición de apoderados generalísimos de la compañía LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA., cédula jurídica 3-102-240989, con domicilio en San Jose, Barrio México, de la puerta principal del Liceo de San José 50 metros al sur, casa No. 1359, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:27:23 horas, del 8 de julio de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de mayo de 2016, los señores Ana Isabel Hernández Valverde, cédula de identidad 6-187-909 y Carlos Enrique Vargas Beirute, cédula de identidad 1-572-511, ambos ingenieros, vecinos de



San José, y en su condición de apoderados generalísimos de la compañía LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA., cédula jurídica 3-102-240989, domiciliada en San Jose, Barrio México, de la puerta principal del Liceo de San José 50 metros al sur, casa No. 1359, solicitaron la inscripción de la marca de comercio: **LINCOLN**, en clase 06 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Herrajes de puerta metálicos, herrajes metálicos de palanca de puerta*”.

SEGUNDO. Por resolución dictada a las 10:27:23 horas, del 8 de julio de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... *POR TANTO/Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de julio de 2016, los apoderados generalísimos de la empresa LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA., apelaron la resolución referida y en razón de ello conoce este Órgano de alzada.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho de tal carácter para lo que debe ser resuelto, el siguiente:



ÚNICO. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LINCOLN**” registro **14760**, en clase 6 del nomenclátor internacional, propiedad de la empresa **THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY**, inscrita el 11 de marzo de 1953 y vigente al 11 de marzo de 2013, para proteger y distinguir: “*Alambre para soldar y varillas*”. (v f 31 del legajo de apelación)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con las marca inscrita, por cuanto los productos de esta marca son similares y se relacionan con los productos del signo inscrito lo cual podría generar riesgo de confusión y asociación empresarial, en virtud de que no hay suficientes diferencias entre las marcas que les permitan coexistir y el hacerlo atenta contra los derechos ya inscritos de un titular. En consecuencia, transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de su Reglamento.

Por su parte, los apoderados generalísimos de la empresa **LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA**, que no lleva razón el Registro en la resolución apelada, ya que no se da ninguna posibilidad de confusión real entre los signos cotejados, toda vez, que las condiciones previstas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, no podrían ser de aplicación en el presente caso, siendo que no se pretende la protección de los mismos productos, ni se encuentran relacionados, por lo que, ante ello no se podrían confundir ni asociar, por ende, no generarían confusión alguna para el consumidor. Aun en el supuesto, que no es el caso, de que se utilizaran en los mismos canales de distribución.



Agrega, el apelante que no discute la similitud fonética contenida en los signos, aunque si las restantes dos similitudes que se mencionan, la gráfica en virtud de que la marca registrada utiliza la palabra “LINCOLN ELECTRIC” con letras blancas rellenas sobre una demarcación de fondos negro y rojo respectivamente, siendo que el signo propuesto por su mandante utiliza la palabra “LINCOLN” de manera inclinada. Y respecto del nivel ideológico del registro inscrito el consumidor lo asociara con los productos específicos que protege, sea, alambre para soldar y varillas. Lo anterior, en virtud de que su representada nunca ha comercializado en el país herrajes para carrocerías. Asimismo, señala que la resolución impugnada no es razonable, adecuada, necesaria ni proporcional, haciendo una interpretación restrictiva que atenta contra los derechos fundamentales al ejercicio de la actividad comercial consagrado en los artículos 46 y 47 de la Constitución Política.

Por otra parte, señala el petente que el Registro, desconoce sus propios precedentes, como también jurisprudencia de la Sala I y de este Tribunal Registral Administrativo. Por lo anteriormente expuesto, solicita se revoque la resolución impugnada, se proceda con la continuación del trámite de la solicitud del signo propuesto por su mandante y se dé por agotada la vía administrativa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos,



para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

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

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión de conjunto que estos despierten, 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 ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular



de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: **al público consumidor**, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario **LINCOLN** propuesto por la empresa LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA, con relación al registro inscrito LINCOLN propiedad de la empresa THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY, denominativamente son idénticos, por lo que, queda claro que la solicitud de la marca de comercio solicitada contienen una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión.

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores es la parte denominativa, sea, el término empleado “LINCOLN”, siendo este el elemento de mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial al compartir la misma dicción, constituyéndose este componente como la parte preponderante del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos.

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha indicado líneas arriba la misma palabra “LINCOLN” evocan a una misma idea o concepto en la mente del consumidor, por lo que, este las relacionara de manera directa con los



productos que comercializa la titular del registro inscrito THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY., no siendo posible de esa manera su coexistencia registral.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica inscrita “LINCOLN” protege; “*Alambre para soldar y varillas*” (v.f 31 legajo de apelación), y

el signo propuesto **LINCOLN** pretende la protección de: “*Herrajes de puerta metálicos, herrajes de metálicos de palanca de puerta*” (v.f 1 vuelto del expediente principal), tal y como se desprende los productos se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados en ferreterías, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución, por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de error y confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa manera su rechazo.

En virtud que del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto

LINCOLN en clase 6 internacional, presentado por la compañía LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA., generaría riesgo de error y confusión, así como asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar respecto al inscrito, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos



a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Por su parte, los apoderados generalísimos de la empresa LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA, que no lleva razón el Registro en la resolución apelada, ya que no se da ninguna posibilidad de confusión real entre los signos cotejados, toda vez, que las condiciones previstas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, no podrían ser de aplicación en el presente caso, siendo que no se pretende la protección de los mismos productos, ni se encuentran relacionados, por lo que, ante ello no se podrían confundir ni asociar, por ende, no generarían confusión alguna para el consumidor. Aun en el supuesto, que no es el caso, se utilizaran en los mismos canales de distribución.

Respecto del agravio señalado en el párrafo anterior, este Tribunal estima procedente reiterar que del análisis realizado en el considerando cuarto de esta resolución, se logra determinar al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto tienen identidad a nivel gráfico, fonético e ideológico con relación al signo inscrito ante el empleo de la dicción

LINCOLN que pese a tener una posición diferente a la inscrita, dicha característica o cualidad en su diseño no le proporciona la aptitud distintiva necesaria para poder coexistir registralmente.

Asimismo, no lleva razón el apelante al señalar que los productos no se relacionan y que por ello no existe posibilidad de que el consumidor se confunda. Al respecto, cabe recordar al petente que, si bien, los productos que se pretenden proteger y comercializar por parte de su mandante son diferentes de los que protege el registro inscrito, estos se encuentran dentro de la misma línea de productos que se comercializan en ferreterías, sea, dentro de la misma actividad comercial.

Así mismo, los productos podrían ser relacionados o asociados, ya que estos podrían complementarse. Ello, quiere decir que al instalar una palanca metálica podría requerirse de



soldadura, de manera tal que los consumidores e incluso los comerciantes podrían considerar que son de un mismo origen empresarial. Situación que puede conllevar a que el consumidor promedio tenga dudas razonables de la relación entre ambos productos, haciendo una asociación empresarial o vínculo de fabricación. Máxime, que el denominativo empleado es exactamente igual al inscrito.

Agrega, el apelante que la marca registrada utiliza la palabra “LINCOLN ELECTRIC” con letras blancas rellenas sobre una demarcación de fondos negro y rojo respectivamente, siendo que el signo propuesto por su mandante utiliza la palabra “LINCOLN” de manera inclinada. Respecto, de tales consideraciones, cabe indicar por parte de este Órgano de alzada, que el cotejo marcario realizado en sede administrativa es únicamente con relación al denominativo que se encuentra inscrito, por lo que escapa de competencia para el Registro, hacer cualquier tipo de valoración que discrepe con la información contenida en la publicidad registral. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Así mismo, expresa el petente que a nivel ideológico el consumidor asociara el registro inscrito con los productos específicos que protege, sea, alambre para soldar y varillas. Lo anterior, siendo que su representada nunca ha comercializado en el país herrajes para carrocerías. Es importante señalar al apelante, que para que proceda la inscripción de un signo este debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, sea, que no presente similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar un riesgo de confusión al consumidor, sea, esta de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo que, de incurrir en alguna de estas similitudes compete a la Administración registral, proceder con su rechazo.

Lo anterior, en concordancia con la protección legal establecida en el artículo 1 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: *“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos, ...”*, en este sentido, compete a la instancia administrativa proteger a la marca ya registrada, en virtud



del derecho que ostenta el titular como poseedor registral de la misma y los intereses legítimos que de ello trascienda, sea este por la propia actividad ejercida en el mercado (comercio), como los devenidos en el ejercicio de esa actividad (derechos del consumidor). Por medio del cual se garantiza a los consumidores sobre los productos y servicios que adquiere en el mercado, sin que exista riesgo de confusión con relación a otros.

Asimismo, el artículo 24 inciso f) del Reglamento a la Ley de Marcas, dispone: “... *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; ...*”. En este mismo sentido, la doctrina señala, que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (LOBATO, Manuel, “**Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288).

De la normativa y doctrina anteriormente indicada, se concluye que la protección de los derechos inscritos en el Registro de la Propiedad industrial, no solo recae en su titular, sino que además es parte integral de la actividad que ejerce dicha instancia como coadyuvante en la administración de justicia. Por lo que, con independencia de que si el signo propuesto por su mandate se ha o no comercializado en el País, no es una circunstancia que sea relevante para las resultas del presente caso, toda vez, que una vez ingresada la propuesta a la corriente registral debe superar el filtro de calificación y con ello cumplir con todos los requerimientos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Así las cosas, este Órgano de alzada no podría considerar de manera alguna que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, no es razonable, adecuada, necesaria ni proporcional, y que haya sido hecho una interpretación restrictiva que atenta contra los derechos



fundamentales en el ejercicio de la actividad comercial que consagran los artículos 46 y 47 de la Constitución Política. Sin embargo, el considerar la posibilidad de permitir la coexistencia registral de un signo marcario que no cumpla con los requisitos de admisibilidad contemplados en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual sus manifestaciones en este sentido no son de recibo.

Por otra parte, señala el petente que el Registro, desconoce sus propios precedentes, como también jurisprudencia de la Sala I y de este Tribunal Registral Administrativo. Respecto del citado extremo, cabe indicar que las citadas citas jurisprudenciales señaladas en el escrito de apelación son muy claras y precisas en cuanto a la procedencia o no de un signo marcario cuando existen similitudes entre ellas, por lo que, lo único que se evidencia es la incorrecta interpretación que ha realizado el apelante con respecto a ellas.

En este mismo sentido, obsérvese que los votos que han sido citados de este Tribunal, para explicar el Principio de Especialidad tampoco resultan aplicables, porque lo que se destaca es que no debe generarse confusiones, partiendo de signos que tienen similitudes absolutas, tanto graficas como fonéticas. En este caso estamos en presencia de signos exactamente iguales, dentro de un segmento comercial relacionado y con un mercado meta también relacionado, siendo evidente con ello que no le es de aplicación al caso bajo examen. Razón por la cual no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Carlos Enrique Vargas Beirute y Ana Isabel Hernández Valverde, en su condición de apoderados generalísimos de la compañía LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:27:23 horas, del 8 de julio de 2016, la que se confirma en todos sus extremos.



QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por Carlos Enrique Vargas Beirute y Ana Isabel Hernández Valverde, en su condición de apoderados generalísimos de la compañía LATIN AMERICA INDUSTRIAL PRODUCTS LTDA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:27:23 horas, del 8 de julio de 2016, la cual 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

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33