

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0643-TRA-PI

Solicitud a inscripción de marca de fábrica y comercio (HERCULES) (23)

INDUSTRIA DE HILOS S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-7346)

Marcas y otros Signos

VOTO 0286-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del veintiséis de abril del dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, mayor de edad, casado una vez, con cédula de identidad 1-903-770, vecino de San José, apoderado especial de la sociedad INDUSTRIA DE HILOS S.A. de C.V., constituida bajo las leyes de El Salvador, domiciliada Ilopango, Departamento de San Salvador, Republica de El Salvador, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:43:46 del 11 de octubre del 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las 11:26:47 horas del 31 de julio del 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la sociedad INDUSTRIA DE HILOS S.A. de C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio HERCULES, en clase 23 de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Hilo para uso textil (hilo de coser)*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución las 10:43:46 del 11 de octubre del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la marca solicitada para inscripción*”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 13:34:04 horas del 1 de noviembre del 2017, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en la representación dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberaciones de ley.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal carácter los siguientes:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica , registro 73842, cuyo titular es PABILOS Y CORDELES HERCULES LTDA., vigente al 3 de diciembre del 2020, en clase 23 internacional, para proteger y distinguir “*Hilos, hilazas y lana hilada*”. (v.f. 7 expediente principal)

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de



fábrica , registro 73841, cuyo titular es PABILOS Y CORDELES HERCULES LTDA., vigente al 3 de diciembre del 2020, en clase 24 internacional, para proteger y distinguir “Tejidos y telas, telas recubiertas con plásticos” (v.f. 9 expediente principal).

SEGUNDO. 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.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, determinó rechazar la inscripción de la marca HERCULES, al ser inminente el riesgo de confusión al coexistir ambos signos 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 signos marcarios distintivos, siendo que la marca propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el apoderado registral de la sociedad en cuestión, manifestó que el registrador no lleva razón en rechazar su marca, pues cuenta con suficientes elementos diferenciadores que la hacen susceptible de registro, distinguiéndola de las marcas registradas 73842 y 73841. Que el registrador no está haciendo aplicación del principio de especialidad, ya que rechaza el registro de una marca que considera idéntica a otra registrada aun cuando ellas existen en canales distintos de comercialización, dejando a su representada en indefensión. Que es necesario que se realice un cotejo marcario a partir de los productos y el canal comercial protegidos por ambas marcas y el público consumidor el cual van enfocados, pues su marca únicamente va a proteger hilo para uso textil. Por lo que no lleva razón el rechazo del registro de la marca en cuestión y solicita entonces continuar con el trámite de inscripción.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es claro al indicar que ese derecho intangible es:

“...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”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

“...Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso...”

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al

que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser principalmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; tal es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión con productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer *que la marca no desempeñaría su papel diferenciador* y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Por ello se concibe el cotejo marcario, mismo que está establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, como herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

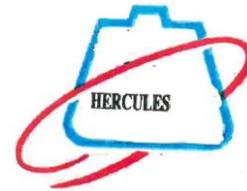
En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “... el *cotejo marcario* es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles ... Con el *cotejo gráfico* se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el *cotejo fonético* se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras...” así tenemos que: la *confusión visual* es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la *confusión auditiva* se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no;...” (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la *confusión ideológica* 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 tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Siendo entonces que en el caso que nos ocupa, la marca propuesta y la marca inscrita, son las siguientes:

<i>Signo</i>	HERCULES		
<i>Registro</i>	<i>Solicitada</i>	<i>Registrada</i>	<i>Registrada</i>
<i>Marca</i>	<i>Fábrica y Comercio</i>	<i>Fábrica</i>	<i>Fábrica</i>
<i>No.</i>	-----	73842	73841

<i>Protección y Distinción</i>	<i>Hilo para uso textil (hilo de coser)</i>	<i>Hilos, hilazas y lana hilada</i>	<i>Tejidos y telas, telas recubiertas con plásticos</i>
<i>Clase</i>	23	23	24
<i>Titular</i>	<i>INDUSTRIA DE HILOS, S.A. de C.V.</i>	<i>PABILOS Y CORDELES HERCULES LTDA</i>	<i>PABILOS Y CORDELES HERCULES LTDA</i>



Del cotejo correspondiente, entre la marcas de fábrica inscritas registros 73842 y 73841, con la marca solicitada **HERCULES**, esta última corresponde a una marca denominativa con escritura simple, de un solo color, donde el vocablo coincide en su totalidad; siendo que las inscritas, ambas mixtas por contener también elementos gráficos, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante... “**HERCULES**”. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente:

“La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293).

Por ello gráfica como fonéticamente son idénticas. Por otra parte, desde el punto de vista ideológico, **HERCULES** evoca el nombre del héroe-dios de la mitología romana.

En lo que respecta a los productos que se pretenden proteger, la marca solicitada refiere a “*Hilo para uso textil (hilo de coser)*” y analizado de forma global y conjunta con los inscritos, puede precisarse que no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos que comercializan ambas



empresas, pues una de las marcas inscritas (clase 23) pertenecen a la misma clase de la nomenclatura internacional, situación que podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Es entonces que, en cuanto al agravio relacionado con la aplicación del Principio de Especialidad, de acuerdo a los servicios y giro comercial que consta en el signo inscrito, y el propuesto por el apelante, vemos que el producto que pretende proteger y distinguirse es *hilo para uso textil (hilo de coser)* en clase 23 internacional, mientras que el giro comercial de la empresa **PABILOS Y CORDELES HERCULES LTDA** es *Hilos, hilazas y lana hilada*, siendo que estos materiales textiles pertenecen los hilos que son elementos de consumo masivo y por ende accesorios y complementarios, completamente relacionados donde puede existir un mayor grado de coincidencia en la mente del consumidor al encontrar hilos **HERCULES** que asumiera



pudieran provenir de la empresa .

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.”

(Lobato, op. cit., pp. 293).

Señalar que por el Principio de Especialidad se debe aplicar la coexistencia, pues el hilo para uso textil es diferente a la hilaza, y que se desarrollan en ámbitos empresariales disimiles por ser de distinta naturaleza, no es compartido por este Órgano Colegiado. El hilo es *“una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente la que se usa para coser”* (<https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo>), y la hilaza posee las siguientes acepciones: “ 1.Hilado (hilo o materia textil). *“tenía ya la hilaza preparada para luego tejer”* 2. *Hilo basto con que se teje una tela.*” (<https://www.google.com/search?q=hilaza&oq=hilaza&aqs=chrome..69i57j015.1286j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>). El hilo y la hilaza son una amplia gama de productos de la misma naturaleza, en manufactura y producción textil y de fibras naturales como sintéticas, por ello, y además de la similitud gráfica, fonética e ideológica, implica la posibilidad de asociación y confusión para el consumidor quien podría ser engañado y frustrar su expectativa de calidad y seguridad. En ese sentido, siendo que la denominación propuesta es similar a las inscritas que los productos están relacionados entre sí, conlleva a este Tribunal a confirmar la resolución apelada y rechazar la inscripción de la marca **HERCULES**.

Conforme a lo expuesto y realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que en aplicación del artículo 8 inciso a) y b), las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son similares o relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos y por ende no puede aplicarse el Principio de Especialidad; todo ello hace que esta situación no pueda ser permitida por este Órgano de alzada siendo que debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo

25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la sociedad INDUSTRIA DE HILOS S.A. de C.V., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:43:46 del 11 de octubre del 2017, la que en este acto *se confirma*. Se da por agotada la vía administrativa. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Priscilla Loretto Soto Arias

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR