

RESOLUCIÓN ANULACION

Expediente No. 2018-0276-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:



REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (expediente de origen 2017-5672)

THE PLYCEM COMPANY, INC., apelante

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0524-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del doce de setiembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad 1-1055-703, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PLYCEM COMPANY, INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá, con oficinas principales en Piso 16, Edificio Plaza 2000, Calle 50, Ciudad Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:04 horas del 4 de abril del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado el 15 de junio del 2017 ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el señor **Minor Martín León Cruz**, mayor de edad, casado una vez, vecino de Alfaro, San Ramón, Alajuela, en su condición de apoderado generalísimo sin límite

de suma de la empresa **DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-093585, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica domiciliada en San Ramón Centro, Alajuela, trescientos metros este de Farmacia El Progreso,



solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **Eureka** en clase 6, 12, 20, 21 y 35 internacional, para proteger y distinguir, “la fabricación y comercialización de equipamiento urbano y muebles: equipos de gimnasio al aire libre y para la movilidad reducida, móviles de resortes para niños, circuitos de calistenia, de patinetas y de caninos, juegos infantiles metálicos, techos multiusos, bancas, mesas, maceteros, basureros, bebederos metálicos, mobiliario de oficina, muebles de cocina, vallas publicitarias, estaciones de buses, mupis, pilotes delimitadores, barandas, sistemas de iluminación, rótulos informativos, estacionamientos de bicicletas, bicicletas de carga y carritos de recolección”.

SEGUNDO. En virtud de las objeciones señaladas por el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:36:31 horas del 26 de junio del 2017, el representante de la empresa solicitante indica que la lista de productos es en forma separada: **Clase 6** internacional, “basureros, canastos o cestos metálicos, columnas publicitarias (mupis) metálicas, barandas metálicas, pistas de patinaje metálicas, circuitos de calistenia metálicos, circuitos de caninos metálicos, juegos infantiles metálicos, techos multiusos metálicos, vallas publicitarias metálicas, bebederos metálicos, equipos de gimnasio al aire libre y para movilidad reducida metálicos, estaciones de buses y de bicicletas metálicas, pilotes de tubo hierro galvaniz, rótulos de lámina de hierro galvaniz”, **Clase 11** internacional, “Sistemas de iluminación, específicamente lámparas para áreas abiertas. **Clase 12** internacional., “bicicletas de carga y carritos de recolección”. **Clase 20** internacional, “bancas, mesas, maceteros, basureros, mobiliario de oficina, muebles de cocina”, y **Clase 28** internacional, “móviles de resortes para niños”

El Registro por resolución de las 11:08:19 horas del 31 de julio del 2017, notificada el 1° de agosto del 2017, indicó que con este listado se estaría modificando o ampliando la lista de productos que se presentó en la solicitud inicial, por lo que no admitió el cambio indicado, aduciendo que se estaría infringiendo el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En razón de lo señalado la resolución antes citada, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito de 10 de agosto del 2017, según consta a folio 22 del expediente, presentó una nueva lista de productos:

Clase 6 internacional, para proteger y distinguir “Equipamiento urbano y muebles, Equipos de gimnasio al aire libre y para la movilidad reducida, Circuitos de calistenia, de patinaje y caninos, juegos infantiles metálicos, techos multiusos, basureros, bebederos, vallas publicitarias, estaciones de buses, columnas publicitarias o mupis, pilotes delimitadores, barandas, rótulos informativos, estacionamiento de bicicletas”. **Clase 11** internacional, para proteger y distinguir, “sistemas de iluminación”. **Clase 12** internacional, “bicicletas de carga y carritos de recolección”. **Clase 20** internacional, para proteger y distinguir, “bancas, mesas, maceteros, basureros, mobiliario de oficina, muebles de cocina”, y **Clase 28** internacional, para proteger y distinguir, “móviles de resortes para niños”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 14:06:04 horas del 4 de abril del 2018, resolvió, “[...] **I.** Se rectifica el error que adolece en el edicto del 14 de setiembre del dos mil diecisiete, para que se lea: “Clase 6: Equipamiento urbano y muebles; equipos de gimnasio al aire libre y para movilidad reducida; circuitos de calistenia, de patinetas y de caninos; juegos infantiles metálicos; techos multiusos; basureros, bebederos; vallas publicitarias, estaciones de buses, columnas publicitarias o mupis; pilotes delimitadores; barandas; rótulos informativos; estacionamiento de bicicletas; Clase 11: Sistemas de iluminación; Clase 12: Bicicletas de carga y carritos de recolección; Clase 20:

Bancas, mesas, maceteros, basureros, mobiliario de oficina, muebles de cocina; Clase 28 Móviles de resortes para niños”. **II.** Se declara con lugar de manera parcial y únicamente en cuanto a los techos multiusos y las barandas para la clase 6, la oposición planteada [...] contra

la solicitud de inscripción de la marca “EUREKA ()”, en clase 6, 11, 12, 20 y 28, [...] la cual se deniega únicamente en cuanto a los techos multiusos y las barandas para la clase 6, y se continúa el trámite respectivo para el resto de productos de la clase 6 y las clases 11, 12, 20 y 28 [...]”

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 25 de abril del 2018 la representante de la empresa **THE PLYCEM COMPANY, INC.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 11:09:13 horas del 18 de mayo del 2018 declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

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 pudieran haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Cervantes Barrantes; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **THE PLYCEM COMPANY INC.**, la marca de fábrica y comercio “**EUREKA**”, registro 239279, desde el 23 de octubre del 2014,

vigente desde el 20 de agosto del 2014, en clase 19 de la nomenclatura internacional, la cual protege y distingue, “materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, láminas onduladas, láminas onduladas para cubierta de techo polipropileno”.

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

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final, resolvió declarar con lugar de manera parcial y únicamente en cuanto a los techos multiusos y las barandas para la clase 6, la oposición

planteada contra la solicitud de inscripción de la marca “EURECA ()”, en clases 6, 11, 12, 20 y 28, la cual denegó únicamente en cuanto a los techos multiusos y las barandas para la clase 6 y continuar el trámite respectivo para el resto de productos de la clase 6 y las clases 12, 20 y 28, por considerar, que solamente los techos multiusos y las barandas se relacionan con los productos de la clase 19 de la marca registrada, por lo que podrían causar confusión al consumidor, en relación con esos productos, porque se trasgrede el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante, **THE PLYCEM COMPANY, INC.**, en

sus agravios manifestó, que su representada es propietaria del signo distintivo  , registro 239279, en clase 19 y que evidentemente existe similitud gráfica y fonética que puede generar confusión. Aun y cuando dos marcas protejan productos en clases diferentes no implica que no puede existir confusión si los productos se relacionan comparten la misma naturaleza como en el caso en examen. La imposibilidad del consumidor de distinguir entre los productos

de mi representada y los de la solicitante no se da únicamente para los dos productos a los cuales el Registro se refiere, sino que se extiende a todos los productos. Esto, por cuanto el equipamiento urbano puede ser cualquier material de construcción no metálico que protege su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) 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, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y es esta 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.

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 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor, ya que este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos o por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En atención a ello, para que prospere el registro de un signo distintivo, 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 de carácter visual, auditivo o ideológico.

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.

Por su parte, la confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y estas se escuchen de manera similar 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 se evoca una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos, lo cual impide al consumidor distinguir uno de otro.

Ahora bien, antes de emitir las consideraciones de fondo, es importante traer a colación que la oposición se interpuso específicamente, como lo indica el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada para los productos de la clase 6 y para los productos solicitados en clase 11, 12, 20, 21 y 28, señaló que éstos son susceptibles de ser inscritos de conformidad con el principio de especialidad. Por lo que el análisis se hace con respecto al signo solicitado



en clase 6 de la nomenclatura internacional, y **“EUREKA”** registro 239279, clase 19 de la nomenclatura internacional, y por ende, tomando en cuenta la documentación que consta en el expediente principal y en el legajo de apelación.



Para el caso bajo examen, se desprende que el signo propuesto con relación al signo inscrito **“EUREKA”**, según el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos tiene más similitudes que diferencias, en su perspectiva gráfica, fonética e ideológica.

Obsérvese, que desde el punto de vista gráfico existe similitud en grado de identidad en la conformación del denominativo propuesto dado que el signo solicitado emplea la palabra **“EURECA”** y el signo inscrito **“EUREKA”**, se constituyen en el elemento que tiene mayor fuerza distintiva, y más perceptible por parte de los consumidores, siendo, que el logo en la propuesta, no es suficiente para proporcionarle la carga distintiva necesaria con respecto al signo inscrito. No obstante, y a pesar, que se diferencian por las consonantes **“C”** (solicitada) y **“k”**, (registrada), en ambos signos, no hacen gran diferencia como para que el consumidor medio no se confunda, ya que los elementos mencionados en la pretendida no son lo suficientemente distintivos.

Así las cosas, se puede afirmar que a nivel gráfico el signo solicitado tiene una gran semejanza en grado de identidad en su elemento denominativo con la marca inscrita, por lo que, desde el punto de vista visual, acaban siendo sumamente parecidas. Así las cosas, el inscribir la denominación solicitada podría producir una confusión en el consumidor, ya que este no se detendrá en el examen de éstas y comprará los productos de la que se intenta registrar creyendo que son los mismos que comercializa la inscrita.

Para los efectos fonéticos también los elementos denominativos al contener esa identidad gráfica se pronuncian y escuchan de manera similar, situación la cual conlleva a que el consumidor los pueda relacionar con los productos que comercializa la titular de la marca inscrita.

En el contexto ideológico, tal y como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial, no existe relación entre la palabra EURECA y EUREKA, dado que EUREKA, significa según el Diccionario de la Real Academia Española “cuando se halla o descubre algo que se busca con afán”, y la palabra EURECA no tiene significado, sin embargo, y a pesar de ello, no podríamos obviar que la similitud en grado de identidad de los signos “**EURECA**” y “**EUREKA**” llevan al consumidor a un mismo concepto, por lo que, este las relacionará de manera directa con los productos que comercializan las empresas titulares de los registros inscritos. Esta situación puede inducir al consumidor a creer que la marca que se pretende registrar constituye una variación de la marca inscrita, pudiendo confundirse sobre el origen empresarial, o en cuanto a la existencia de una vinculación organizativa entre los titulares, produciéndose en el consumidor un riesgo de asociación, 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.

En razón de lo anterior, 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 y comercio inscrita “**EUREKA**” protege en clase 19 de la nomenclatura internacional, “materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, láminas onduladas, láminas onduladas para cubierta de techo de polipropileno” (folio 57 del expediente principal), y el signo propuesto pretende la protección de: “equipamiento urbano y muebles, equipos de gimnasio al aire libre y para movilidad reducida, circuitos de calistenia de patinetas y de caninos, juegos infantiles metálicos, techos multiusos,

basureros, bebederos, vallas publicitarias, estaciones de buses, columnas publicitarias o mupis, pilotes delimitadores, barandas, rótulos informativos, estacionamiento de bicicletas” (folio 22 del expediente principal). Como puede observarse, dentro del listado de la marca solicitada en clase 6 de la nomenclatura internacional, tenemos una serie de productos que perfectamente podrían ser productos o estructuras ya fabricados-prefabricados, en el caso concreto, “equipos de gimnasio al aire libre y para la movilidad reducida, círculos de calistenia, de patinetas y de caninos, juegos infantiles metálicos, basureros, bebederos, vallas publicitarias, estaciones de buses, columnas publicitarias o mupis, pilotes delimitadores, rótulos informativos, estacionamientos de bicicletas”, los cuales están incluidos dentro del listado de productos de la clase 19 de la marca inscrita, sea, “construcciones transportables no metálicas”.

Respecto a los productos “techos multiusos” que pretende proteger la marca solicitada, éstos se relacionan con los productos “láminas onduladas, láminas onduladas para cubierta de techo polipropileno”, de la clase 19 del signo inscrito, ya que este material podría ser utilizado para la elaboración de los techos multiusos de la marca solicitada. Por su parte, los productos “barandas” se relacionan con los productos “materiales de construcción no metálicas.

Ahora bien, los productos “materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún”, de la clase 19 de la marca inscrita, están contenidos en la clase amplia y general de productos “equipamiento urbano y muebles” de la clase 6, de la marca propuesta. El equipamiento urbano y muebles, es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas.

De acuerdo a lo anterior, los productos de los signos cotejados se encuentran dentro de la misma actividad mercantil, dentro de la misma gama de productos comercializados, a saber, “**construcción**”, por lo que podrían compartir los mismos canales de distribución, puesto de

venta y el mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, sin que éste pueda diferenciarlos. Esto evidencia que de coexistir ambos signos en el mercado el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable. De ahí que la marca solicitada en clase 6 de la nomenclatura internacional, no es susceptible de inscripción registral por razones extrínsecas contenidas en el artículo 8 incisos a) y b), en concordancia con el artículo 25, incisos e) y f) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos e) y c) de su Reglamento, no obstante, se debe continuar con el trámite de inscripción del signo, en clases 11, 12, 20 y 28 de la nomenclatura internacional.

En cuanto a las manifestaciones del representante de la empresa solicitante **DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en cuanto a que el principio de especialidad protege a las marcas que están registradas en clases diferentes, cabe recordar que, si bien los productos que se pretenden proteger y comercializar por parte de su mandante no están en la misma clase, éstos se encuentran dentro de la misma línea de productos comercializados, a saber, “construcción”, por lo que se relacionan entre sí, y por ende, podrían compartir los mismos canales de distribución, puestos de venta y el mismo tipo de consumidor, quien podría asociar el origen empresarial de los productos a comercializar, sin que éste pueda diferenciarlos. En este sentido, y tomando en consideración lo que establece 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 legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, [...]”, 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.

De los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal estima procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PLYCEM COMPANY, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:04 horas del 4 de abril del 2018, la que en este acto se **revoca parcialmente**, acogiéndose en parte la oposición presentada por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PLYCEM COMPANY, INC.**, y se deniega la solicitud

de inscripción de la marca de fábrica y comercio  , para los productos “equipamiento urbano y muebles, equipos de gimnasio al aire libre y para movilidad reducida, circuitos de calistenia de patinetas y de caninos, juegos infantiles metálicos, techos multiusos, basureros, bebederos, vallas publicitarias, estaciones de buses, columnas publicitarias o mupis, pilotes delimitadores, barandas, rótulos informativos, estacionamiento de bicicletas”, en clase 6 de la nomenclatura internacional, y en todos los demás extremos se mantiene incólume la resolución apelada.

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 N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **CON LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su

condición de apoderada especial de la empresa **THE PLYCEM COMPANY, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:06:04 horas del 4 de abril del 2018, la que en este acto se **revoca parcialmente**, acogándose en parte la oposición presentada por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **THE PLYCEM COMPANY, INC.**, y se deniega la



la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , para los productos “equipamiento urbano y muebles, equipos de gimnasio al aire libre y para movilidad reducida, circuitos de calistenia de patinetas y de caninos, juegos infantiles metálicos, techos multiusos, basureros, bebederos, vallas publicitarias, estaciones de buses, columnas publicitarias o mupis, pilotes delimitadores, barandas, rótulos informativos, estacionamiento de bicicletas”, en clase 6 de la nomenclatura internacional, y en todos los demás extremos se mantiene incólume la resolución apelada. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

lvd/NUB/KMC/IMDD/RCB/LVC

DESCRIPTORES

Oposición de la marca

TG. Inscripción de la marca

TNR. 00.42.38