

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0370-TRA-PI



Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo

Industrias H-24 de Guatemala S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5999)

Marcas y otros signos

VOTO 0637-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0557-0443, en su condición de apoderado especial de la compañía Industrias H-24 de Guatemala S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en 19 calle, 9-40, zona 10, Ciudad de Guatemala, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:46:30 horas del 6 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de junio de 2016, la licenciada Denise Garnier Acuña (q.d.D.g.), representando a la empresa Industrias H-24 de Guatemala S.A., solicitó la inscripción como marca de comercio del signo



en clase 5 para distinguir productos veterinarios e higiénicos, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, venenos, acaricidas, germicidas, pesticidas, raticidas, productos antiparasitarios, papel atrapamoscas, productos para eliminar babosas, venenos bacterianos, pastillas fumigantes, incienso repelente para insectos, preparaciones matamoscas, papel antipolillas, parasiticidas, pegamento atrapamoscas, pesticidas, productos para eliminar ratones, repelentes de insectos, varillas fumigantes. Dicho listado fue posteriormente modificado a producto para eliminar y matar cucarachas.

SEGUNDO. Por escrito presentado el 28 de noviembre de 2016, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de Total S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Francesa, domiciliada en 2 place Jean Miller, La Défense 6, 92400 Courbevoie, Francia, se opuso al registro solicitado.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:46:30 horas del 6 de abril de 2017 se declaró con lugar la oposición y se denegó lo solicitado.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución, el licenciado Murillo Ramírez en su condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de abril de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:43:06 horas del 18 de mayo de 2017.

QUINTO. 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHO PROBADO. De interés para la presente resolución, se tiene por



comprobado el registro de la marca de fábrica **TOTAL**, a nombre de Total S.A., inscripción 144529, vigente hasta el 20 de febrero de 202, para distinguir de la clase 5 insecticidas, herbicidas, fungicidas, desinfectantes (no incluidos en otras clases), productos farmacéuticos, veterinarios y productos higiénicos para la medicina, aceites, grasas, gel, ceras para uso médico, farmacéutico o veterinario (folio 34 legajo de apelación).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita, traída a colación por el opositor, se encuentra plenamente contenida en la solicitada, por lo que hay similitud en los campos gráfico y fonético, y que los productos propuestos son iguales, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte el apelante indica que los signos cotejados son muy diferentes entre sí por sus diseños y palabras, y que al limitarse el listado es de aplicación el principio de especialidad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva suficiente,

tanto respecto de su relación con el listado propuesto (intrínseca), como frente a otros signos (extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de dicha ley.

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que distingue productos iguales y relacionados a los listados propuestos en la solicitud.

Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento).

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es conforme al marco jurídico que regula el acto de inscripción marcaria en Costa Rica. El principal elemento para determinar la posibilidad de confusión en el consumidor es el hecho de que en los signos cotejados se encuentra contenida la palabra TOTAL, escrita en letras mayúsculas de color rojo, lo cual hace que los signos se vean similares (nivel gráfico), que al ser pronunciados suenan parecido (nivel fonético), y que incluso transmitan al consumidor la misma idea de “totalidad” (nivel ideológico).

A lo anterior se aúna el hecho de que el signo se solicita para “un producto para matar cucarachas”, lo cual es un tipo específico de la categoría más amplia “insecticidas”, por lo que no es de aplicación el principio de especialidad como lo propone el apelante.

Lo anterior impide que pueda acordarse el registro solicitado, a pesar de los argumentos propuestos, ya que existe el riesgo de confusión en el consumidor, que podrá entender que



distingue una variante específica del insecticida que se comercia con la marca



TOTAL , por lo que a lo pedido le es aplicable la prohibición contenida en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Así, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alza.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 el licenciado Claudio Murillo Ramírez representando a la empresa Industrias H-24 de Guatemala S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:46:30 horas del 6 de abril de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28