

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0724-TRA-PI

Oposición en solicitud de la inscripción como marca del signo “Huracán”

Beutlich L.P., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 8147-05)

Marcas y otros signos

VOTO N° 094-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta minutos del tres de febrero de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal el presente asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, Abogada, cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis- cero seiscientos uno, vecina de Escazú, en su calidad de Apoderada de la empresa **Beutlich L.P.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Estado de Illinois y domiciliada en 1541 Shields Drive, Waukegan, Illinois 60085, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas siete minutos cuarenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 19 de octubre de 2005, el señor Edgar Rodríguez Cordero en su calidad de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **PRODUCTOS HURACAN, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó el registro como marca de fábrica del signo ***Huracán (diseño)***, en clase 5

de la nomenclatura internacional, para distinguir un producto farmacéutico y veterinario, así como productos para la destrucción de animales dañinos.

SEGUNDO. Que en fechas 28 de julio de 2006, la empresa **Beutlich L.P.** planteó oposición contra la solicitud de registro presentada, manifestando que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a su nombre la marca de fábrica *hurricane* en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger anestesia local vendida en forma de líquido, gel y rocío (spray).

TERCERO. Que mediante resolución de las dieciséis horas con siete minutos y cuarenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta, acogiendo parcialmente el registro solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados se indica en la resolución recurrida, debiendo agregarse que el fundamento probatorio del hecho N° 1, consta a folio 96 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de interés para la presente resolución.

TECERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, APELACIÓN PLANTEADA. El Registro de la Propiedad Industrial decide declarar sin lugar la oposición interpuesta admitiendo el registro solicitado, ya que manifiesta que entre ambos signos y desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada posee suficientes elementos distintivos que garantizan evitar cualquier tipo de confusión entre los consumidores. Que es importante tomar en cuenta que el diseño de la marca solicitada traza una diferencia sustancial del de la opositora, y que la percepción del consumidor se enfoca en la totalidad de la marca.

Por su parte la apelante indica que entre ambas marcas existen similitudes y que si bien en la marcas mixtas la característica del diseño eleva las posibilidades de registro, éste argumento es válido siempre y cuando no sea susceptible de causar confusión con una marca registrada. Asimismo que fonéticamente hablando las marcas tienen la misma vocalización, lo que las diferencia es el idioma. Además que ideológicamente significan lo mismo.

CUARTO. COMPARACIÓN DE LA MARCA INSCRITA CON LA SOLICITADA.

Siendo la siguiente la situación fáctica del presente asunto:

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
HURRICaine	HURACAN
Protege anestesia local vendida en forma de líquido, gel y rocío (spray)	 Protege un producto farmacéutico y veterinario, así como productos para la

	destrucción de animales dañinos
--	--

Realizado el cotejo, este Tribunal considera que entre ambos signos no existe una similitud que marque la prohibición de inscripción total del signo solicitado. Si bien la marca pretendida podría significar lo mismo que la inscrita pero en otro idioma, nótese que ésta última corresponde a un término de fantasía, por cuanto la palabra huracán en el idioma inglés se escribe correctamente **hurricane**, provocándose con la inscrita una desnaturalización de ese idioma. Sin embargo si se persistiera en la identidad entre signos, ya que el común del público no nota esa diferencia, obsérvese que en la marca solicitada, independientemente de que la doctrina y este Tribunal en diversos votos a indicado que la parte denominativa prevalece sobre la gráfica, el diseño en que se encuentra inmersa la denominación, viene a trazar con la pretendida una diferenciación que resulta ser en el signo pedido de mayor atención para el consumidor, máxime que uno de los productos que protege es para la destrucción de animales dañinos y el dibujo del huracán evoca la extinción de los mismos en una forma total; mientras que el signo inscrito protege un producto farmacéutico, concretamente, un anestésico local.

Desde este punto de vista, al proteger ambos signos productos diversos, aunque se encuentren dentro de una misma clasificación, permite a la Administración Registral la aplicación del párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que indica:

“Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.” (subrayados nuestros).

Aplicado lo anterior a la solicitud de registro planteada, se observa que ésta es para proteger

entre otros, un producto farmacéutico y veterinario, situación que viene a confundirse con el producto farmacéutico, sea humano o animal, que protege la inscrita, por lo que en aras de evitar una confusión en el consumidor y siendo que los productos que se protegen son totalmente disímiles, porque incluso el anestésico si fuere para uso animal, jamás podría expendirse en el mismo anaquel de un producto que destruye los animales dañinos, atendiendo a esa diferencia tan marcada entre uno y otro producto y a la facultad de la Administración para limitar la lista de productos presentada por la marca pedida, según el párrafo segundo del artículo 18 antes citado, es que este Tribunal elimina de dicha lista al producto ***farmacéutico y veterinario***, que son los que devendrían en confusión para el consumidor medio y permitir la inscripción de la solicitud únicamente para ***un producto para la destrucción de animales dañinos***.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo a lo anteriormente considerado, este Tribunal debe de declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós como apoderada de la compañía **Beutlich L.P.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, siete minutos con cuarenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca parcialmente para eliminar de la lista de productos a distinguir de la marca solicitada, ***los farmacéuticos y veterinarios***, siendo que la lista resultante de los productos que se protegerán con la marca solicitada será: ***un productos para la destrucción de animales dañinos***.

SÉTIMO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039; se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar, el recurso de apelación planteado por la Licenciada María del Pilar López Quirós como apoderada

de la compañía **Beutlich L.P.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, siete minutos con cuarenta y nueve segundos del seis de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca parcialmente para eliminar de la lista de productos a distinguir de la marca solicitada, *los farmacéuticos y veterinarios*, siendo que la lista resultante de los productos que se protegerán con la marca solicitada será: ***un productos para la destrucción de animales dañinos***. En lo no objetado expresamente por este Tribunal, se confirma dicha resolución. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

DESCRIPTORES

Limitaciones al Derecho sobre la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.97