



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0355-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “STALLIONBLAZE”

SHULTON INC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-9585)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1036-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del tres de octubre de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ocho-cientos treinta y tres cuatro-cientos trece, en su calidad de apoderado especial de la empresa **SHULTON INC**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas trece minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de octubre de dos mil doce, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de la cédula de identidad uno mil ciento cuarenta y tres cuatro-cientos cuarenta y siete, apoderada especial de la empresa **SHULTON INC**, solicitó la



inscripción de la marca de comercio “**STALLIONBLAZE**”, para proteger y distinguir en clase 03 de la nomenclatura internacional: “*Antitranspirantes y desodorantes, preparaciones para el cuidado del cabello, preparaciones no medicinales para la piel, preparaciones para afeitar, fragancias, gel de baño, jabón en barra y gel de ducha* ”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas trece minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, 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. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de abril de 2013, en representación de la empresa **SHULTON INC** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

CUARTO. Que 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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:



1-STALLION bajo el registro 149940, inscrito desde el 8 de octubre de 2004 y vence el 8 de octubre de 2014, para proteger en clase 03 internacional: *“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos”*. Titular **Establecimientos EMEUR S.A DE C.V.** (Folio 8 de expediente)

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. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción del signo **“STALLIONBLAZE”**, en clase 03, con fundamento en que existe similitud gráfica, fonética y auditiva entre el signo solicitado y el inscrito, ya que al realizar el cotejo gráfico se logra determinar que el signo solicitado está compuesto por la palabra **“STALLIONBLAZE”**, que contiene trece letras y el signo registrado por la palabra **“STALLION”** que contiene ocho letras, pero que pese a que el solicitado es de mayor longitud por estar formado por dos palabras juntas, contiene la denominación preponderante del signo registrado, en cuanto al cotejo fonético son similares en la pronunciación, además de que el signo solicitado protege productos de la misma clase que la registrada.

Por su parte, los argumentos de la empresa recurrente en su exposición de agravios expresa que el signo solicitado si posee suficientes y evidentes elementos diferenciadores que aportan la distintividad necesaria para coexistir en el mercado sin ningún riesgo de confusión para el consumidor, agrega que los signos comparten su término inicial, no obstante la solicitada posee la carga diferencial suficiente, respecto al signo inscrito por la adición del término **“BLAZE”**, señala que el signo solicitado en su conjunto sí genera la diferencias suficientes para que ambos distintivos puedan coexistir en el mercado.



CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas trece minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece debe ser confirmada, y negar el registro solicitado, a tenor de lo establecido en el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La inscripción de la marca que se gestiona “**STALLIONBLAZE**”, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfica y fonética, con la marca inscrita “**STALLION**” nótese, que los términos cotejados comparten en grado de identidad la palabra “**STALLION**”, que es el elemento predominante y el que más recordará el consumidor, aunque a la marca solicitada se le haya agregado el término “**BLAZE**”, el consumidor medio tiende a pensar que la marca solicitada forma parte de la registrada, lo que puede llevar a confusión. Ello significa, que el elemento predominante que en este caso es “**STALLION**”, es aquel que causa mayor impacto en la mente del consumidor como consecuencia de su fuerza distintiva, tal y como en doctrina se ha analizado, al establecerse que: *“Con carácter general cabe afirmar que el vocablo dominante en una marca denominativa compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad...”* (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, págs. 315 y 316). Tal situación provoca que gráficamente, las denominaciones enfrentadas a simple vista, sean parecidas, lo que le resta distintividad al término solicitado. En relación al aspecto fonético, tal similitud también se da, pues el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar.

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, ya que se pretende proteger productos de una misma naturaleza a los amparados por la marca inscrita, a saber, productos para la limpieza y se ofrecen usualmente en los mismos establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos



es el mismo, lo cual va en contra de la seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria.

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que el tipo de consumidor puede ser el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos...”*.

Así las cosas, el signo solicitado **“STALLIONBLAZE”**, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que les es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo de que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En consecuencia, no lleva razón el recurrente, ya que de autorizarse la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“STALLIONBLAZE”**, sería consentir un perjuicio a la marca inscrita cuyo titular es la empresa **ESTABLECIMIENTOS EMEUR S.A DE C.V**, y por



otro lado se afectaría también al consumidor promedio con la confusión que se puede producir.

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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en 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 el Licenciado Manuel Enrique Lizano Pacheco, en su calidad de apoderado especial de la empresa **SHULTON INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas trece minutos cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de marzo de dos mil trece, la cual se confirma denegándose la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33