

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0813- TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DISEÑO”

CHEMTURA CORPORATION, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 9441-09)

MARCAS Y OTROS SIGNOS


VOTO N° 1128-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las diez horas veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno seiscientos veintiséis setecientos noventa y cuatro, apoderada especial de **CHEMTURA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y un minutos con cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintinueve de octubre de dos mil nueve, por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de **CHEMTURA CORPORATION**, solicita la inscripción de la marca de

fábrica y comercio  en clase 01 internacional, para proteger y distinguir: “Compuesto de cloro para el tratamiento del agua, preparaciones químicas para el mantenimiento de la temperatura del agua en piscinas y spas, preparaciones químicas para controlar manchas, sarro y corrosión; preparaciones químicas para neutralizar el exceso de



cloro; preparaciones para el control de la espuma y contra la espuma; preparaciones de limpieza química para piscinas y spas y superficies asociadas que se usan en conjunto con ácido muriático; anticongelantes para el tratamiento del agua de las piscinas y spas; agentes oxidantes para su uso en remover o reducir contaminantes orgánicos e incrementar la claridad del agua en piscinas y spas; preparaciones para clarificar aguas de piscinas y spas; preparaciones químicas para controlar la dureza del calcio en el agua de piscinas; y preparaciones químicas para controlar el pH del agua de piscinas y spas; químicos usados en el tratamiento del agua de piscinas y spas.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, treinta y un minutos con cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil diez, resolvió “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor **FRANCISCO JAVIER ROCA VALLEJO**, en su condición de apoderado especial de **EQUIPOS Y ACCESORIOS RECREATIVOS S.A**, contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**DISEÑO ESPECIAL**”, en clase 01 internacional, presentado por la señora **MARÍA DEL MILAGRO CHAVES DESANTI**, en su condición de apoderada especial de **CHEMTURA CORPORATION**, la cual se deniega...*”.

TERCERO. Que la apoderada de la compañía **CHEMTURA CORPORATION**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y un minutos con cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil diez,

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, o a la invalidez 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes:

I. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **EQUIPOS Y ACCESORIOS RECREATIVOS S.A**



bajo el registro número 109167, para proteger en clase 01 internacional “Productos químicos para el tratamiento de aguas de piscinas y otros “ (Ver folios 75 al 76 del expediente administrativo).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **CHEMTURA CORPORATION** por haber considerado “(...) Al realizar el cotejo marcario se observa que gráficamente el signo marcario solicitado es muy similar al signo marcario inscrito, en ambos predomina la figura de una persona nadando, diferenciándose únicamente por los términos “PISCINAS ACUARIUM”, así las cosas, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto son semejantes, lo que hace que exista similitud en la percepción visual de las mismas gráficamente, los cuales no los dotan de distintividad; en virtud de que no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, a saber, originalidad, novedad y distintividad, lo que puede confundir al consumidor promedio, más aún si los servicios son idénticos como en el caso bajo examen donde las marcas

protegen productos químicos para el tratamiento de aguas de piscinas y otros, los cuales se comercializan en los mismos lugares, razón por la cual este Registro considera que la marca solicitada no puede gozar del amparo registral... ”.

La licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía **CHEMTURA CORPORATION** al momento de apelar la resolución venida en alza, argumentó que el signo en disputa ya había estado inscrito a favor de una empresa del mismo grupo comercial de su representada desde el 26 de febrero de 1999, el cual por un error de su poderdante no se renovó en tiempo y que esa marca coexistió pacíficamente en su momento con la opositora con el registro número 109167, y que el presente caso debe resolverse por la inexistencia de similitud ya que la carga visual de la parte DENOMINATIVA, es decir PISCINAS AQUARIUM es lo que el consumidor promedio recordará al ver la imagen inscrita.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los

mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor". (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

"(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;


c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

e) 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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:


“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”


En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada  como signo propuesto, que es una marca Mixta pues está compuesta por un diseño, y por otro lado, la marca inscrita



REGISTRO # 109167

para proteger en clase 01 internacional “Productos químicos para el tratamiento de aguas de piscinas y otros”, que también es Mixta, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver folios 75 al 76 del expediente administrativo), son similares

entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que  como signo

propuesto y  como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, indicando que la diferencia recae en que el signo inscrito contiene las palabras “**Piscinas Acuario**” con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al



consumidor medio un perjuicio, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 01 y además que se trata de productos tales como *productos químicos para el tratamiento de aguas de piscinas y otros*, los cuales se comercializan en los mismos lugares y respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida.

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica e ideológica, entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico que producen los signos confrontados, lo que

impide la concesión de la marca solicitada. En cuanto al agravio de la apelante relativo a que su representada tenía inscrito el signo **BIOGUARD (DISEÑO)** vigente hasta julio de 2011 y que estando vigente el mismo, se inscribió en el año 1998 el signo **PISCINAS AQUARIUM (DISEÑO)** y que para el análisis de este último signo, no se tomó en cuenta el signo que previamente tenía inscrito su representada en esa fecha, dichos agravios deben ser rechazados por cuanto la coexistencia de dichos signos se dio con la inclusión de la parte denominativa,



que en los signos Mixtos es la que prevalece, situación que es distinta con el diseño solicitado, donde el riesgo de confusión es significativamente mayor con el signo inscrito. Así las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica e ideológica entre la marca solicitada e inscrita conduce a la irregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de **CHEMTURA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y un minutos con cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

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

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado la Licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de **CHEMTURA CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta y un minutos con cuarenta y un segundos del treinta de junio de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.