



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0727-TRA-PI-714-10

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “FILTRAM FILTERS (DISEÑO)”

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen Nos. 7755-05 y 8550-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1142-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del catorce de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 101 Columbia Road, Morristown, Nueva Jersey 07962, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y treinta y segundos del treinta de junio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha seis de octubre de dos mil cinco, el señor **HUBER ULLOA MONGE**, en su carácter de apoderado generalísimo de la sociedad **DISTRIBUIDORA JONANDRE SOCIEDAD ANÓNIMA**, empresa constituida y vigente de acuerdo a las leyes



de Costa Rica, domiciliada en la provincia de San José, Zapote, del Banco de Costa Rica 100 metros al oeste, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**FILTRAM FILTERS (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 7755-05, para proteger y distinguir: *“filtros de metal y papel para vehículos, tanto para filtrar aceite como para filtrar aire y gasolina ya sea en vehículos pequeños como grandes, es decir automóviles, camiones, pick ups”*, en clase 07 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que en fecha diecinueve de setiembre de dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Honeywell Internacional Inc.**, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**FRAM (DISEÑO)**”, bajo el expediente de origen número 8550-06, para proteger y distinguir: *“filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de cartucho, partes de motor y ajustes para los productos mencionados anteriormente”*, en clase 07 de la Nomenclatura Internacional, solicitud que fue suspendida mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y cuatro segundos del quince de noviembre de dos mil seis, por encontrarse en trámite con anterioridad el expediente de origen número 7755-05, que ahora nos ocupa.

TERCERO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día cuatro de octubre de dos mil seis, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de gestora de negocios de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca indicada en el resultando primero, fundamentada en los artículos 8 incisos a), b) y k), 16, 17, 24 inciso f), y 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, además de alegar la notoriedad y el uso anterior de su marca “**FRAM**”.

CUARTO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas con cuatro minutos y treinta segundos del treinta de junio de dos mil



diez, dispuso: ***“POR TANTO (...) se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta bajo el expediente 2005-7755 por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada especial de HONEYWELL INTERNATIONAL INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “FILTRAM FILTERS (diseño)” en clase 07 internacional; presentada por el señor HUBER ULLOA MONGE, apoderado especial de la compañía DISTRIBUIDORA JONANDRE, S.A., la cual se acoge. II. Se rechaza la inscripción de la marca “F FRAM (DISEÑO)” solicitada por la señora MARIANELLA ARIAS CHACÓN, apoderada especial de HONEYWELL INTERNATIONAL INC., bajo el expediente 2006-8550, el cual fue acumulado en el presente asunto. (...) NOTIFÍQUESE”.***

QUINTO. Que la Licenciada **Marianella Arias Chacón** en su condición de Apoderada Especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, en fecha 13 de julio de 2010 impugnó, mediante los Recursos de Revocatoria y de Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia reglamentaria por este Tribunal, expresó agravios.

SEXTO. 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. Si bien es cierto en el presente asunto la solicitud de inscripción que debió presentar la empresa oponente, dentro del plazo de 15 días



hábiles contados a partir de la presentación de su oposición no fue presentada en dicho plazo, en virtud de que ya existía presentada dicha solicitud por parte de la empresa oponente con fecha anterior a la presentación de la oposición, procediendo el Registro a acumular los expedientes de mérito números 7755-05 y 8550-06, fundamentado en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, tal situación no genera ningún tipo de nulidad de lo actuado en el presente expediente. Más bien, aún sin estar explícitamente frente al supuesto contenido en el artículo 17 de la citada ley, considera este Tribunal que en casos como el presente es beneficioso y lo más adecuado proceder a la acumulación de las solicitudes para que sean resueltas según corresponda el mejor derecho, observación que se hace a fin de que sea tomada en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial en la tramitación de futuros casos similares, como bien lo hizo en el presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso los siguientes:

1.- Que el edicto de la marca “**FILTRAM FILTERS (DISEÑO)**” presentada por el Apoderado de la empresa **DISTRIBUIDORA JONANDRE S.A.**, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta números 149, 150 y 151 los días 4, 7 y 8 de agosto de 2006. (Ver folio 01)

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal considera como hecho con tal carácter de importancia para la resolución del presente asunto el siguiente:

1.- Que la empresa recurrente no demostró la notoriedad ni el uso anterior de la marca “**FRAM (Diseño)**”.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, basándose en la prueba presentada por la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, concluyó que la misma no es suficiente



para afirmar que su marca es notoria ya que carece de los requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y que por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y como resultado obvio de lo anterior tampoco se demuestra el uso anterior de la marca que va implícito dentro de la notoriedad de la misma, y asimismo al no demostrar ésta, no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente, destacó en el escrito de apelación, que el criterio del Registro para rechazar la oposición presentada es incorrecto por cuanto su representada es el titular exclusivo de la marca “**FRAM**” en clase 07 desde el 28 de setiembre de 1956 bajo el registro número 18171, de igual forma el 19 de setiembre del 2006 presentó la solicitud de inscripción de la marca “**F FRAM (DISEÑO)**”, en cumplimiento con la legislación marcaria, además de que cuenta con registros en todo el mundo de las marcas mencionadas y que entre la marca de su representada y la marca que pretende inscribir el solicitante es clara la similitud entre ellas, en los tres niveles de cotejo, absorbiendo el solicitante la marca de su representada, logrando con ello perjuicios para ésta y también para el público consumidor, no existiendo fundamento para el rechazo de la marca solicitada por su representada, tramitada bajo el expediente 8550-06, por cuanto la notoriedad y el uso de la misma a nivel internacional fue debidamente demostrado.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, aspecto que fundamenta con simple el dicho y con el aporte de un listado certificado notarialmente de los registros en varios países, obtenido de la base de datos de la compañía Honeywell Internacional Inc., titular de los distintivos marcarios “**FRAM**” (folios 33 al 38); una fotocopia simple de internet de la página www.framfleetcare.com/home/index.html de los productos que protege y distingue su marca (folio 39); fotocopias simples de los registros de su marca en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América, debidamente traducidas al español (folios 43 al 50); fotocopias



simples de internet de la página www.framfleetcare.com/products/list.htm de los productos que protege y distingue su marca, debidamente traducidas (folios 51 a 54); valga decir que posteriormente dichas fotocopias fueron certificadas notarialmente según consta de folio 70 a folio 76 a solicitud del Registro, posteriormente con su escrito de expresión de agravios aportó certificación del listado de proveedores de partes y accesorios para automóviles, obtenido de la página de Internet Guía Automotriz de Costa Rica, cuya dirección electrónica es www.guiaautomotriz.com, certificación de la información sobre la compañía Rally de Casa, obtenida de la página de internet, cuya dirección es www.costarica.acambiode.com, certificación de la información sobre la compañía Grupo SMH y de los filtros que comercializan, obtenida de la página de Internet de esta compañía, cuya dirección es www.superfiltros.com; razones por las cuales considera esta Instancia que tales argumentaciones y pruebas no son suficientes ni válidas para demostrar o considerar la notoriedad de la marca opositora.

Conforme al artículo 2º de la Ley de Marcas citada, marca notoriamente conocida es el: “(...) *Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales*”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de cita, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. Los artículos 44 y 45 de la mencionada Ley de Marcas, disponen: el primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su último párrafo que “(...) *Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios.*”. Por su parte el artículo 45 citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la notoriedad: *la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de producción y mercadeo de los productos*



que la marca distingue. Sobre estos criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad resultan ampliados conforme a los contenidos de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, que entró en vigencia a partir del 25 de abril de 2008 introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos efectuada mediante Ley No. 8632, de 28 de marzo de 2008, que decretó la *Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, y de la Ley de Biodiversidad, No. 7788*, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80, del viernes 25 de abril de 2008. De manera que a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes: “(...) 4. *la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca. (...)*”. Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala:

“(...) a) *Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.*

b) *Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o*



c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.”

Sobre el particular, en el Voto No. 136-2006, dictado por este Tribunal a las 16:15 horas del 9 de junio de 2006, a manera ilustrativa transcribió un pronunciamiento del “*Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI*” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), de la cual Costa Rica forma parte, que señala: “(...) *la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada caso. (...)*” (Decisión del Panel Administrativo, Caso N° D2000-0815, fallado el 19 de octubre del 2000).

De forma tal, que el hecho de que la marca se encuentre registrada en otros países, conforme lo señalado, es un indicio y no un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición. Asimismo, tampoco resulta un hecho relevante que pruebe la notoriedad, el que la marca aparezca en un sitio en la Internet como se hace ver en los anexos de prueba, ya que no se considera un factor que establezca el conocimiento que de la marca tiene el público del sector interesado, pues es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que el producto es identificado como uno de los más utilizados sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Este Tribunal considera acertado lo resuelto por el órgano a quo al establecer:



“(...) Con la prueba aportada, no podemos identificar el conocimiento de la marca oponente por un determinado porcentaje del público consumidor, no sabemos cuál es la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

*No encontramos dato alguno que nos de la cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca **“F FRAM (DISEÑO)”** y la posición que ésta ocupa en el mercado, indicios de peso para apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que compra efectivamente los productos y medir el éxito de la marca frente a otros competidores en el mercado.*

La intensidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el volumen de ventas (es decir, el número de unidades vendidas) y la facturación (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzados por el oponente en relación con los productos que llevan la marca. No existe prueba en el expediente que nos brinde algún dato o indicio sobre la intensidad y el ámbito de difusión de la marca, la prueba es insuficiente en ese sentido, la publicidad aportada no expresa dato alguno en cuanto los medios utilizados, lugares y cantidad de recursos invertida en la misma.

En consecuencia la prueba anterior no demuestra la notoriedad de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas...; y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria. Al no demostrar la notoriedad de sus marcas, no se demuestra algún acto de competencia desleal por parte del solicitante.

*Así las cosas al no demostrar el oponente la notoriedad de sus marcas corresponde acoger la solicitud de inscripción de la marca **“FILTRAM FILTERS (diseño)”** a la cual le asiste el Derecho de Prelación por haber sido presentada en fecha anterior a la*



*marca oponente y rechazar la oposición presentada por parte de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.***

*En lo que respecta a la marca “**F FRAM (DISEÑO)**” que distingue: Filtros de aire, filtros de aceite, filtros de combustible; filtros de cartucho, partes de motor y ajustes para los productos mencionados anteriormente, en clase 7 internacional, tramitada bajo el expediente 2006-8550, la misma debe ser rechazada pues presenta semejanza gráfica con la marca “**FILTRAM FILTERS (diseño)**” para proteger y distinguir: Filtros de todo tipo para motor incluidos en esta clase; en clase 07 internacional. Nótese que los diseños de los signos son similares, conformándose de la letra “**F**” en mayúscula y dentro de la misma una parte denominativa, por lo que le consumidor las precia en forma similar, además de proteger los mismos productos (Filtros) hecho que aumenta el riesgo de confusión. (...)*

Estima además este Tribunal, que la prueba aportada en esta instancia (a folios 206 al 224), tampoco demuestra la notoriedad de la marca oponente, razones por las cuales deben rechazarse la totalidad de los agravios indicados en la apelación, toda vez que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada y por ende no queda demostrado el uso anterior de la marca, pues, no se aportó al expediente pruebas idóneas que así lo demuestren, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y treinta segundos del treinta de junio de dos mil diez, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.



SEXTO. 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, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de apoderada especial de la empresa **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuatro minutos y treinta segundos del treinta de junio de dos mil diez, la cual se confirma en todos sus extremos. 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 Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**