

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0598-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, de comercio “TOTO HYDROTECT COAT”(DISEÑO)

TOTO LTD, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2014-2199)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 148-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica a las catorce horas cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil quince.

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno trescientos treinta y cinco setecientos noventa y cuatro, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **TOTO LTD**, una empresa existente y debidamente organizada bajo las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de julio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de marzo de 2014, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de comercio



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



TOTO HYDROTECT COAT en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Preparaciones revestidas (pinturas); pinturas. En clase 19 para proteger y distinguir “tejas no metálicas.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de julio de dos mil catorce, dispuso: ***“POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar PARCIALMENTE la inscripción de la solicitud presentada para los productos en clase 19: Tejas no metálicas y se ordena continuar con el trámite correspondiente en lo que respecta a la clase 2 solicitada (...).”***

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **TOTO LTD**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio del 2014, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter,

relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:

1.- HIDROTEK bajo el número de registro 182709, desde el 21 de noviembre de 2008 y hasta el 21 de noviembre de 2018, para proteger y distinguir en clase 19: *”Materiales de construcción no metálicos tubería rígida no metálica para la construcción, asfalto, brea betumen. Construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.”*

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo **“TOTO HYDROTECT COAT” (DISEÑO)**, con fundamento en los literales a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas y fonéticas, en relación con la marca inscrita **“HIDROTEK”** registro 182709, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el hecho de que uno de los términos de la marca solicitada tengan algún grado de coincidencia con la marca inscrita no significa que por esa razón deba ser rechazada, señala que la inscrita protege de manera general “materiales de construcción no metálicos” lo cual no significa que se encuentren justamente lo que desea proteger en forma individualizada en la clase 19 “tejas no metálicas”, agrega que el signo solicitado con un diseño especial no puede ser confundido con una marca denominativa que lo único que tiene como elemento distintivo es “HIDROTEK”, por lo que argumenta que no existe similitud de tipo gráfico o fonético capaz de inducir a error al público consumidor, porque está totalmente delimitado el campo de acción y productos a los cuales dicha marca va a estar

dirigida respecto de la marca HIDROTEK” que se encuentra inscrita.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por el apoderado especial de la sociedad **TOTO LTD**, y a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo de los 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 en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del solicitado.

De los artículos citados 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, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 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, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, las marcas bajo examen:

MARCA SOLICITADA	MARCA INSCRITA
	HIDROTEK



 TOTO HYDROTECT COAT en clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: <i>“Preparaciones revestidas (pinturas) pinturas. Clase 19 Internacional para proteger y distinguir: “Tejas no metálicas”.</i>	En clase 19: <i>“Materiales de construcción no metálicos tubería rígida no metálica para la construcción, asfalto, brea betumen. Construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.”</i>
---	---

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos a y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, en cuanto a la clase 19 para los siguientes productos: *“Tejas no metálicas”*, puesto que en cuanto a los mismos la norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando sea idéntico o similar a un registro existente; que afecta el derecho de un tercero, y puede generar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

Nótese que el signo solicitado es de tipo mixto en el cual se aprecian varias figuras geométricas similares al sol, a un árbol y a un ave y las palabras **TOTO HYDROTECT COAT**, siendo la traducción de “coat” tal y como lo indica el solicitante revestimiento, “abrigo, pelaje, cobertura”, elementos que no le dan la distintividad al signo solicitado para poder coexistir en el mismo mercado, con los productos solicitados en la clase 19 internacional, pudiendo

generarse riesgo de asociación empresarial por la similitud con el signo inscrito con los productos de clase 19 ya indicada.

Conforme lo señalado este Tribunal del análisis efectuado resuelve rechazar al igual que lo hizo el Registro la solicitud de inscripción del signo **“TOTO HYDROTECT COAT” (DISEÑO)** para la clase 19 internacional de los siguientes productos: *“Tejas no metálicas”*, los cuales se encuentran contenidos dentro de la clase 19 del signo inscrito cuyo titular es Maderas y Sintéticos de México S.A DE C.V.

Razón por la cual este Órgano Colegiado en aplicación del principio de especialidad acoge la solicitud de inscripción del signo **“TOTO HYDROTECT COAT” (DISEÑO)**, en clase 2 y rechaza la solicitud para la clase 19 internacional.

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, se debe señalar que tal y como quedó indicado efectivamente en el presente caso respecto a la clase 19 solicitada, si existe similitud desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico en relación con el signo inscrito **HIDROTEK**, razón por la cual dichos alegatos deben ser rechazados.

Por las razones dadas, este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **TOTO LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de julio de dos mil catorce, para rechazar la solicitud para la clase 19 internacional para los productos: *“Tejas no metálicas”*, y en lo demás se confirma la resolución recurrida y se ordena continuar con el trámite de inscripción para la clase 2 solicitada.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J



del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa **TOTO LTD**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con cincuenta y ocho minutos del ocho de julio de dos mil catorce, la cual se confirma, para rechazar la solicitud del signo **“TOTO HYDROTECT COAT” (DISEÑO)**, para la clase 19 internacional y se ordena continuar con el trámite de inscripción para la clase 2 solicitada. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.