

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0336-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “TIGSA FLEX (DISEÑO)”

KZ LATINOAMERICA INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11819-2011)

Marcas y Otros Signos Distintivos.

VOTO No. 1199-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Gastón Ulett Martínez**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-751-807, en representación de la empresa **KZ LATINOAMERICA INC.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y dos minutos, veintiún segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 2011, el Licenciado Gastón Ulett Martínez, en la representación indicada solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TIGSA FLEX (DISEÑO)”**, en **Clase 01** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos químicos destinados a la industria, ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para tierras, composiciones extintoras.”*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las doce horas, cincuenta y dos minutos, veintiún segundos, del veinte de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Ulett Martínez** en la representación indicada, planteó apelación en contra de la resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y de relevancia para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS, S.A.**, las siguientes marcas: **a) “TIGSA RapiMag”**, bajo el Registro **No. 146201**, en **Clase 01** internacional, vigente hasta el 23 de marzo de 2014, para proteger y distinguir: “Fertilizante de uso agrícola y enmendadores de suelo”, (v. folios 15 y 16). **b) “TIGSA SulfoCalcio”**, bajo el Registro **No. 146746**, en **Clase 01** internacional, vigente hasta el 22 de abril de 2014, para proteger y distinguir: “Fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo”, (v. folios 17 y 18). **c) “TIGSA FGM”**, bajo el Registro **No. 146202**, en **Clase 01** internacional, vigente



hasta el 23 de marzo de 2014, para proteger y distinguir: “Fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo”, (v. folios 19 y 20). **d) “TIGSA RapiZinc”**, bajo el Registro No. **146747**, en **Clase 01** internacional, vigente hasta el 22 de abril de 2014, para proteger y distinguir: “Fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo”, (v. folios 21 y 22). **e) “TIGSA CalcioMag”**, bajo el Registro No. **146745**, en **Clase 01** internacional, vigente hasta el 22 de abril de 2014, para proteger y distinguir: “Fertilizantes de uso agrícola y enmendadores de suelo”, (v. folios 23 y 24).

2.- Que fue aportada a este expediente carta de consentimiento otorgada por la empresa **Tecnología Industrial de Granulados, S. A.**, en calidad de dueña de la marcas relacionadas en el hecho probado (1) anterior, en la cual manifiesta que no se opone y objeta ninguna solicitud de registro marcario relacionada con TIGSA, que realice la empresa **KZ Latinoamerica, Inc.**, (v. folio 81 y siguientes).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como único hecho con carácter de no probado y útil para la resolución de este asunto, el siguiente: Que las empresas **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS, S.A.**, y **KZ LATINOAMERICA, INC**, se encuentren relacionadas, o que ambas pertenezcan a un mismo Grupo Empresarial.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, fundamentado en que entre ésta y la marca “*TIGSA RapiMag*”; inscrita en clase 01 internacional, a nombre de la empresa Tecnología Industrial de Granulados, S. A., existe similitud gráfica y fonética, porque el elemento preponderante de la marca inscrita es precisamente “TIGSA”, aunado a que protegen productos similares y relacionados, en virtud de lo cual puede causar confusión en el consumidor, violentando el artículo 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y por ello no es susceptible de inscripción.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente van dirigidos a señalar que ambas empresas pertenecen un mismo Grupo Empresarial, ya que ambas son subsidiarias de **KZ GROUP, INC.**, que es la casa matriz de **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS, S.A.**, y **KZ LATINOAMERICA, INC**, razón por la cual, según afirma, no hay intereses contrapuestos en la inscripción de las marcas.

Agrega que al examinar el signo propuesto, es evidente que el término “TIGSA” ocupa un lugar muy pequeño en la totalidad del mismo, siendo entonces “FLEX” el que ocupa casi el 80% del espacio de dicha marca, generando así una considerable diferencia entre ellas.

Asimismo, adjunta el recurrente una carta de consentimiento emitida por el Representante Legal de la titular de los signos inscritos, en donde manifiesta que no se opone a la solicitud de registro realizada por su representada, en razón de lo cual pretende el apelante se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN Y LA CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a

uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión?, dicha norma indica: ***al público consumidor***, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, es casi idéntico a los inscritos, pues el factor tópico de cada uno de ellos es el término ***“TIGSA”***. Por eso, a criterio de esta Autoridad, lleva razón el Registro *ad quo* al indicar que ambas marcas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, por cuanto existe identidad a nivel gráfico y fonético, siendo además que protegen productos muy similares, provocando que el consumidor no tenga posibilidad de distinguir si son los que ofrece una u otra empresa.

En cuanto a la Carta de Consentimiento, esgrimida como fundamento del presente recurso al alegar el recurrente que la empresa titular de los signos inscritos **TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE GRANULADOS, S.A.** concedió su consentimiento expreso para que se admitiera el registro de la marca solicitada por **KZ LATINOAMERICA, INC**, este Tribunal, en reiteradas resoluciones, dentro de ellas los **Votos No. 410-2009** de las quince horas del veinte de abril de dos mil nueve, y **Voto No. 112-2010** de las once horas con treinta minutos del primero de febrero de dos mil diez, ha afirmado que el régimen marcario es un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Y es



precisamente tomando en cuenta el interés del consumidor, que al estudiar la procedencia de una solicitud de registro marcario deben tenerse en cuenta la posibilidad de confusión entre dos signos, en aras de salvaguardar ese interés. Por esta razón, el hecho que dos empresas, en apariencia, hayan resuelto su problema y que la titular de las marcas inscritas considere que la marca pretendida no le causa daño alguno, y que por ello es posible su coexistencia en el mercado y así lo haya manifestado mediante una carta de consentimiento, “...no significa que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa identidad de productos, bajo marcas similares, casi idénticas, provoca indudablemente ese riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro signo distintivo igual o similar al inscrito.** Si bien el titular de la marca inscrita renunció a su derecho de exclusiva, por lo menos a nivel registral, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, (...), que ni siquiera están regulados normativamente, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por **disposición legal**, escapa del operador jurídico. (...)/ sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor...” (Voto No. 410-2009 de las 15 horas del 20 de abril de 2009).

Por lo expuesto, aunque en apariencia ese consentimiento revele alguna suerte de “arreglo” entre las empresas interesadas, que hace a la titular de las marcas inscritas considerar que su

derecho no es afectado por el signo solicitado, sin embargo los derechos del consumidor a no ser llevado a confusión sobre el origen empresarial de los productos que va a adquirir se mantiene y es ése precisamente el que deben proteger en este caso tanto la Autoridad Registral como este Órgano de Alzada.

De los hechos que han sido tenidos por demostrados, verifica este Tribunal que las marcas inscritas, a saber: a) **“TIGSA RapiMag”**. b) **“TIGSA SulfoCalcio**. c) **“TIGSA FGM”**. d) **“TIGSA RapiZinc”**. e) **“TIGSA CalcioMag”**, se encuentran todas en la Clase Internacional 01, protegen los mismos productos, y pertenecen a un mismo titular, en razón de lo cual han constituido en la publicidad marcaria, una familia de marcas.

Así las cosas, siendo que la marca **“TIGSA FLEX”**, solicitada por la empresa KZ LATINOAMERICA INC. es idéntica en su elemento preponderante con las inscritas, aunado a que todas ellas se ocupan de productos similares y susceptibles de ser relacionados, es fácil concluir que por constituir los ya registrados una **“familia de marcas”** se produce lo que en doctrina se ha denominado “confusión indirecta”: *“...La confusión indirecta también engaña al consumidor, aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente las fabricó. (...) / Hay casos en los que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente, y es por ello que en alguna oportunidad se le ha negado una protección especial. / El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o porque no directa...”* (agregado el énfasis). (Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas” 4ta ed, Abeledo-Perrot, 2002, p. 144)



En este orden de ideas, aceptada la identidad gráfica y fonética de la marca solicitada con la familia de marcas “**TIGSA**”, inscritas a favor de la empresa **Tecnología Industrial de Granulados, S. A.**, hay una gran probabilidad de que se produzca en el consumidor peligro de confusión indirecta, ya que erróneamente puede suponer que lo protegido por el signo propuesto por la empresa KZ LATINOAMERICA, INC., pertenece a la misma “línea de productos” que ofrece esa familia de marcas, por lo cual, de aceptarse su coexistencia, se permitiría un riesgo de confusión en el consumidor. Y es que, el hecho que ninguna de estas empresas, por pertenecer a un mismo grupo empresarial, considere que el signo de la otra no causa algún daño a sus intereses, no elimina un eventual inconveniente para el consumidor, porque precisamente es la identidad de productos bajo marcas similares, casi idénticas, lo que provoca el riesgo de confusión que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de nuestra Ley de Marcas y que descansan en las funciones que debe tener todo signo para ser considerado una marca, como son: a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria transparente.

A mayor abundamiento, en el caso que nos ocupa, no ha sido aportado al expediente algún documento idóneo capaz de demostrar que ambas empresas sean parte del mismo grupo empresarial, sino que son compañías diferentes. Por lo anterior, se reitera que, en modo alguno puede suponerse que al no objetar la titular de los signos inscritos la solicitud de registro que nos ocupa, quede amparado el interés del consumidor permaneciendo éste a salvo del engaño.

Dadas las anteriores consideraciones, al no encontrar esta Autoridad motivo alguno para resolver en sentido distinto al que lo hizo el *a quo*, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Gastón Ulett Martínez** en representación de la empresa solicitante **KZ LATINOAMERICA, INC.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y

dos minutos, veintiún segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 presentado por el **Licenciado Gastón Ulett Martínez** en representación de la empresa solicitante **KZ LATINOAMERICA, INC.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y dos minutos, veintiún segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**TIGSA FLEX**”. 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 INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33