

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0264-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL 
SIGNO

INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-10781)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0347-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y un minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Enrique Lizano Pacheco, cédula de identidad 1-0833-0413, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE CV., organizada y existente conforme las leyes de la República de Honduras, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazán, colonia Florencia norte, edificio Plaza América, 4to nivel, entre Pricesmart y Boulevard Suyapa, Honduras, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:11 horas del 28 de abril de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Lizano Pacheco, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 6 para distinguir mallas metálicas o de aleaciones metálicas.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo solicitado en virtud de considerar que incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Lizano Pacheco interpuso recurso de apelación en su contra y argumentó:

Ninguno de los términos protegidos en las marcas inscritas tiene aptitud distintiva, aspecto que claramente el Registro admite en su resolución, por ser términos de uso común. Se termina admitiendo, tácitamente, que las marcas no logran proteger de forma exclusiva y distintiva un producto.

El Registro alega que el titular de esas marcas ostenta un derecho anteriormente protegido, sin embargo, en ningún momento explica las razones que sustentaron esa inscripción. Al ser un término de uso común y corriente utilizado en el mercado

para este tipo de producto, incluso mucho antes de 2012, debió denegar los signos ya que carecen de toda aptitud distintiva.

No puede el Registro acuerpar su proceder de otorgar indebidamente la exclusividad a un particular respecto de un término genérico, denegando solicitudes que utilicen ese término en combinación con otros que sí confieren aptitud distintiva, como se pretende.

El signo MALLA CICLON FRONTERA es suficientemente distintivo, siendo que la palabra FRONTERA en el ámbito de los productos a proteger (malla) es innovadora. Contrariamente, los signos inscritos no aportan ningún elemento distintivo, por cuanto describen el producto que protegen o la actividad que se realiza en el establecimiento comercial.

El examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. El Registro omite siquiera citar esa norma y no cumple con el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas, ya que el resultado hubiera sido otro, puesto que el signo solicitado cuenta con un término suficientemente distintivo.

El Registro, en cuanto al cotejo ideológico, señaló que no existe similitud, al decir que *“Bajo este concepto, ambas marcas son consideradas de fantasía, por lo que no existe similitud en este sentido.”* Resulta entonces contradictorio indicar que las marcas son casi idénticas, pero que no son ideológicamente similares. Por lo que, al no evocar las mismas ideas o conceptos que las marcas inscritas gracias al término FRONTERA, es suficientemente distintivo, de modo que la confusión que el Registro alega no existe.

No se valoró la prueba aportada, y no se explica qué mérito tiene para la Autoridad el que en el mercado existan mayas tejidas o entrelazadas conocidas como malla ciclón, como además no explica la confusión en la que podría incurrir el consumidor promedio.

Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de la solicitud, y subsidiariamente solicita se revoque parcialmente y se admita la inscripción del signo pedido, sin que se haga reserva exclusiva del uso de los términos MALLA CICLON.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Intelectual la compañía FABRICA DE MALLA CICLÓN S.A. tiene inscritos los siguientes signos:



Marca de fábrica , registro **221457**, en clase 6 para distinguir mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con cubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, inscrito el 21 de setiembre de 2012 y vigente al 21 de setiembre de 2022 (folios 14 y 15 expediente principal).

Marca de fábrica **CICLÓN**, registro **21369**, en clase 6 para distinguir mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro en recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, inscrita el 21 de mayo de 1959 y vigente al 21 de mayo de 2029 (folios 16 y 17 expediente principal).

Nombre comercial **FABRICA DE MALLA CICLON**, registro **228958**, que distingue un establecimiento comercial dedicado a la venta de mallas metálicas de aluminio,

hierro galvanizado y hierro con recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, verja ciclón de poliéster termo endurecido. Ubicado en San Rafael de Alajuela, calle Potrerillos, Zona Industrial Flexi Park, bodega número 9-C, inscrita el 22 de julio de 2013 (folio 18 y 19 expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, siendo de interés para el presente asunto los siguientes incisos:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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.

- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. (...)

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde fecha anterior. (...)

Con ello se busca evitar la provocación de alguna confusión, protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para impedir un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos.

Para llegar a tal conclusión deben seguirse las reglas del cotejo marcario, contenidas principalmente en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas (decreto ejecutivo 30233-J), y es el método que debe seguirse para saber si los signos son confundibles.

Marca solicitada

MALLA CICLÓN
FRONTERA

Clase 6: mallas metálicas o de aleaciones metálicas.

Marcas registradas



Clase 6: mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con cubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños.

CICLÓN

Clase 6: mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro en recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños.

FABRICA DE MALLA CICLON

Establecimiento comercial dedicado a la venta de mallas metálicas de aluminio, hierro galvanizado y hierro con recubrimiento plástico en todos los gruesos y tamaños, verja ciclón de poliéster termo endurecido. Ubicado en San Rafael de Alajuela, calle Potrerillos, Zona Industrial Flexi Park, bodega número 9-C.

Ahora bien, antes de iniciar el cotejo, es importante referirse a un aspecto traído a colación por la empresa apelante. Si bien lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a que, para declarar que las marcas inscritas se han generalizado se debe entablar el procedimiento contenido en los artículos 38 de la Ley de Marcas y 48 y 49 de su Reglamento, es dable derivar de la documentación aportada de folios 36 a 81 del expediente principal que MALLA CICLÓN, para

distinguir malla, es ampliamente utilizado en el mercado costarricense para referirse al producto como tal, independientemente de su origen empresarial; lo cual además fue corroborado por este órgano colegiado de acuerdo a las facultades dadas por el artículo 22 del Reglamento Operativo de este Tribunal (decreto ejecutivo 35456-J), que en cuanto al diligenciamiento de prueba permite al Tribunal practicar las diligencias de prueba que considere necesarias, aún de oficio, para la resolución del asunto. Así, se pudo constatar a través de los sitios web de las empresas indicadas por la empresa ahora apelante, que “malla ciclón”, actualmente, se utiliza para designar a un tipo de malla metálica entrelazada, construida y/o comercializada por diversas compañías. Por lo anterior es que se puede afirmar válidamente que, si bien las marcas inscritas se encuentran plenamente vigentes, son de carácter débil, por lo que su derecho de exclusiva debe verse circunscrito a lo que se conoce en doctrina como la marca servil, sea cuando se trata de una copia idéntica y para los mismos productos y/o servicios.

Aclarado lo anterior, al compararse los signos se evidencia que a nivel gráfico

MALLA CICLÓN
FRONTERA ,  **malla ciclón** Soluciones Perimetrales , **CICLÓN** y **FÁBRICA DE MALLA CICLON** comparten en su estructura gramatical las palabras “malla ciclón” y “ciclón”, mas la semejanza recae sobre los elementos declarados débiles, y que por ende no impiden que otros signos los usen junto a otros elementos que sí aporten aptitud distintiva al conjunto solicitado. La adición del término FRONTERA en el solicitado, que para los productos de su listado resulta totalmente arbitraria, permite que el consumidor pueda diferenciar claramente a la marca de entre sus similares débiles, ya que de esa manera comprenderá plenamente que los productos tienen un origen empresarial diferente y no los confundirá.

Entonces, tanto en lo visual como en lo auditivo y en los conceptos, MALLA CICLÓN FRONTERA será claramente diferenciable de los signos previamente inscritos, ya que FRONTERA hace que se vean diferentes, que al pronunciarlas suenen diferente, y que transmitan una idea al consumidor que le permita diferenciarlas globalmente.

Concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto, ya que los alegatos del apelante son de recibo y deben ser acogidos para que su solicitud continúe en su trámite, si otro aspecto diverso al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por Manuel Enrique Lizano Pacheco representando a INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:46:11 horas del 28 de abril de 2022, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. De conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2022 03:29 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 02/11/2022 08:29 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2022 03:28 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 01/11/2022 03:28 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/11/2022 10:04 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36