



RESOLUCIÓN FINAL

Expediente N° 2007-0263-TRA-PI-823-08-449-11

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “PintaLux (DISEÑO)”

ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 1975-03 acumulado co la solicitud de registro de la marca “PINTULUX”, expediente número 5602-03)

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de julio de dos mil doce.

VOTO N° 648-2012

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Rudy Masís Villavicencio**, mayor, soltero, contador, vecino de Cartago, Tejar, Asunción, veinticinco metros este de la Capilla, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuarenta y seis-cero catorce en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, Tejar del Guarco, 25 metros este de la Capilla de Asunción, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos treinta y siete mil seiscientos quince, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del veinticinco de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de marzo del dos mil tres, el señor Rudy Masís Villavicencio, de calidades y

condición dichas al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica denominada **“PintaLux (DISEÑO)”**, en **clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: “la fabricación de pinturas, barnices y lacas para el mantenimiento del hogar y zonas comerciales como edificios, entre otros”.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, número ciento treinta y cinco, ciento treinta y seis y ciento treinta y siete, los días quince, dieciséis y diecisiete, del siete de julio del dos mil tres, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos treinta y cuatro-quinientos noventa y cinco, en su condición de apoderado especial de la sociedad colombiana **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.** (en la actualidad **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA**), formuló en fecha veintiséis de agosto del dos mil tres, oposición al registro de la marca de fábrica “**PintaLux (DISEÑO)**”, en **clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por el señor **Rudy Masís Villavicencio**, en representación de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, tramitada bajo el expediente número **2003-1975**, por considerar que el signo “**PintuLux (DISEÑO)**” guarda con respecto a la marca de fábrica y de comercio de su representada “**PINTULUX**”, en **clase 2** de la Clasificación referida, la cual fue solicitada el veintiséis de agosto de dos mil tres, una similitud gráfica, fonética e ideológica, argumentando además, que dicha marca es notoriamente conocida.

TERCERO. Que los edictos para oír oposiciones de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**PINTULUX**” en **clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en su condición de apoderado especial de la sociedad colombiana **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.** (en la actualidad **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA**), y tramitada bajo el expediente número **2003-5602**, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta números diecisiete, dieciocho y diecinueve, los días veintiséis, veintisiete y veintiocho de enero de dos mil diez, y dentro del plazo conferido el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor de edad, casado en únicas nupcias, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve-cero treinta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite



de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, formuló en fecha dieciséis de febrero de dos mil diez, oposición, contra la solicitud de registro de la marca de comercio “**PINTULUX**”, por la similitud gráfica, fonética e ideológica, que guarda con la marca de fábrica “**PARLUX (DISEÑO)**”, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el registro 116491, y la marca de fábrica “**KORALUX (DISEÑO)**”, en clase 2 de la Clasificación Internacional citada, inscrita bajo el registro 59746, ambas propiedad de su representada, situación que puede llevar a un riesgo de confusión al consumidor, por lo que se presenta una transgresión a los derechos de su representada según lo dispuesto en el numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La marca **KORALUX (DISEÑO)**, de acuerdo a la documentación que consta en autos, quedó caduca desde el 30 de mayo de 2002. (Ver folio 578).

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del veinticinco de enero de dos mil once, dispuso “(...) **I.- Declararse sin lugar la oposición planteada por Sur Química Internacional S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca “PINTULUX” bajo el expediente 2003-5602 II. Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de COMPAÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “PINTALUX” en clase 02 internacional, bajo el expediente 2003-1975, presentada por Rudy Masis Villavicencio, apoderado especial de ECKART COLORS S.A., la cual se DENIEGA. II.- Se acoge la solicitud de inscripción de la marca “PINTULUX”, bajo el expediente 2003-5602 (...)**”.

QUINTO. Que en fecha seis de febrero de dos mil once, el Licenciado Rudy Masís Villavicencio, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, doce minutos, cuarenta y seis segundos del quince de



marzo del dos once, admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

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, 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 Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTO DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, diez minutos, cuarenta y nueve segundos del veinticuatro de enero de dos mil once, acumuló los expedientes de mérito sean los números 2003-1975 y 2003-5602, fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en virtud de la oposición presentada por el Licenciado **Francisco Guzmán Ortiz**, en representación de **COMPAÑÍA PINTUCO S.A.** (actualmente **COMPAÍA GLOBAL DE PINTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA**).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los dos hechos que como probados indica el Registro, debiendo agregarse que el fundamento probatorio del hecho primero consta en la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“PintaLux (DISEÑO)”**, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza (Exp. número 2003-1975), visible de folios 4, 123 al 125, y en la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“PINTULUX** en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente número 2003-



5602), visible de folios 448 vuelto, y 455 al 456, y el hecho segunda consta de folios 512 al 513, y 577 al 578 del expediente, y se agregan los siguientes:

2) Que la empresa Pintuco Sociedad Anónima cambió de razón social a Compañía Global de Pinturas S.A., pudiendo abreviarse con la sigla GLOBALPAINT S.A. (Ver folio 188 correspondiente a la Declaración Jurada ante Notario Público emitida por el señor Enrique de Jesús Montoya Restrepo, y la Certificación de la Cámara de Comercio de Medellín, Colombia, ambos documentos legalizados, y documento de solicitud de Cambio de Nombre presentado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2009, anotado bajo el movimiento número 2/63785, y asentado el 5 de marzo de 2010 (Ver folios 188, 259 al 165 vuelto, y 550 vuelto al 563).

3) Que la empresa Pintuco Sociedad Anónima (actualmente Compañía Global Pinturas Sociedad Anónima, comercializa dentro del mercado pertinente las pinturas identificadas con la marca “PINTULUX” bajo diferentes presentaciones, tales como “Carta de Colores Un Esmalte de Alta Resistencia Pintulux esmalte sintético base de aceite, uso interior y exterior”, “Pintulux Esmalte de aceite brillante Ideal para metal y madera en ambientes interiores y exteriores Resistencia y Decorativo”. (Ver folios 30 vuelto, 31 vuelto, 32 vuelto, Revista PintuNoticias, N° 37 Arquitectura y Decoración/Mayo 2003, Esmaltes, Resistencia, durabilidad y decoración, visible de folios 33 vuelto, 34 vuelto, 35 vuelto, 36 vuelto, Revista N° 28 PintuNoticias Punto de Venta El Color de la calidad Especial Esmaltes (Ver folio 37 vuelto, 38 vuelto, 39 vuelto, 40 vuelto, 41 vuelto, 42 vuelto, 43 vuelto, 44 vuelto, 45 vuelto, y 46 vuelto.

4) Declaración jurada protocolizada por el Notario Manfred Clausen Gutiérrez, en la que el señor Luis Fernando Asís Royo, en representación de la compañía Pintuco S.A., indica que ésta tiene registradas las siguientes marcas: **Uno: PINTULUX**, registrada en clase 2 en Colombia, registro número **20629** y vigente hasta el 5 de diciembre de 2011. **Dos: PINTULUX**, inscrita en clase 2, en Ecuador, registro número **1038-73** y vigente hasta el 10 de octubre de 2012. **Tres: PINTULUX**, inscrita en clase 2, en Honduras, registro número **61702** y vigente hasta el 25 de mayo de 2015. **Cuarto: PINTULUX** registrada en clase 2, en Perú,



registro número **100742** y vigente hasta el 21 de octubre de 2012. Cinco: **PINTULUX** registrada en clase 2, en Venezuela registro número **F-164614** y vigente hasta el 19 de agosto de 2014. (Ver folios 83)

5) Duplicado de registro de la marca de fábrica “**PINTULUX**” número de registro **61702**, inscrita el 25 de mayo de 1995, vigente hasta el 25 de mayo de 2015, República de Honduras. Instituto de la Propiedad. Dirección General de la Propiedad Intelectual, legalizada consularmente. (Ver folios 143 a 146).

6) Resolución Directoral N° 103222 Dipi, Lima 21 de octubre de 1992, legalizada consularmente, se resuelve la inscripción a favor de la Compañía PINTUCO S.A. de Colombia, la marca de fábrica “**PINTULUX**”. (Ver folios 150 al 152 del expediente).

7) Protocolización de Documentos de la marca “**PINTULUX**”, realizada por el notario Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, de la Notaria Vigésimo Cuarta, Quito-Ecuador, 25 de octubre de 2007, legalizados consularmente. (Ver folios 153 al 157).

8) Certificado de la marca “Pintulux” registro número **F-164614**, Venezuela, legalizada consularmente. (Ver folios 175 al 179).

9) Facturas de venta legalizadas de los productos identificados con la marca **PINTULUX**, prueba constante de folios, 183 vuelto, 190 vuelto, 191 vuelto, 192 vuelto, 194, 195 vuelto, 196 vuelto, 197 vuelto, 198 vuelto, 199 vuelto, 200 vuelto, 201 vuelto, 207 vuelto, 208 vuelto, 209 vuelto, 210 vuelto, 211, vuelto, 212 vuelto, 213 vuelto, 214 vuelto, 218 vuelto, 219 vuelto, 220 vuelto, 221 vuelto, 222 vuelto, en los países de Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, Venezuela y Costa Rica. (Ver documento legalizado consularmente visible de folios 183 al 254).

10) Catálogos y material publicitario de la marca **PINTULUX**, donde se publicita los productos de pintura identificados con dicha marca, visible de 215 vuelto, 216 vuelto, 217 vuelto, 223 vuelto, 224 vuelto, 227 vuelto, 228 vuelto, 231 vuelto, 232 vuelto, 233 vuelto, 235 vuelto, 236 vuelto, 237 vuelto, 238 vuelto, 239 vuelto, 240 vuelto, 241 vuelto, 242 vuelto, 243



vuelto, 244 vuelto, 245 vuelto, 249 vuelto, 250 vuelto, 251 vuelto, 252 vuelto, (Ver documento legalizado consularmente visible de folios 183 al 254).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PINTULUX**”, tramitada bajo el expediente **2003-5602**. Declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PintaLux**”, en clase 2 internacional, bajo el expediente **2003-1975** presentada por el señor **Rudy Masís Villavicencio**, apoderado especial de **ECKART COLORS S.A.**, y deniega la solicitud de inscripción de la marca “**PintaLux (DISEÑO)**”, en clase 2 internacional del expediente **2003-1975**, y **acoge** la inscripción de la marca “**PINTULUX**” bajo el expediente **2003-5602**, por considerar que la marca “**PINTULUX**”, tramitada bajo el expediente **2003-5602** ha sido utilizada con anterioridad, y además, porque se ha demostrado la notoriedad de la misma, tal y como lo establecen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa apelante **ECKART COLORS S.A.**, en su escrito de apelación y expresión de agravios, alega que es impresionante y evidente las concesiones otorgadas a la parte oponente a lo largo de éste extensísimo Proceso el cual lleva más de 8 años, en los que mi representada ha invertido tiempo y dinero, tratando de inscribir la marca **PINTALUX**, sin un resultado positivo, lo que les causa un grave perjuicio económico. Aduce, que su representada contrata personal costarricense generando bienestar para sus familias y riqueza para el país, y por ser la marca **PintaLux**, de notoriedad a nivel nacional, será difícil levantar un nuevo nombre que reúna las condiciones que ya ha logrado en 8 años de labores de



la marca PintaLux, máxime que la oposición presentada por el señor Francisco Asís Royo, dejó de tener asidero legal porque su representada COMPAÑÍA PINTUCO S.A., desapareció como empresa, y esta es una razón de peso para que la oficina de la Propiedad Industrial del Registro Público tomara cartas en el asunto y le pidiera al ex.apoderado los atestados legales con los cuales pudiera representar a la COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A., la cual podrá nombrarse abreviadamente como GLOBALPAINT S.A., la que empieza a regir a partir del 06 de diciembre de 2006 (visible a folio 16 del expediente. 2007-0263-TRA-PI), lo cual consta en autos y deja sin efecto el poder otorgado al señor Franciso Asís Royo, quien en determinado momento presentó un poder otorgado por la Compañía Pintuco S.A., pero al desaparecer ésta como empresa, todas las actuaciones del señor Asís Royo son absolutamente nulas, razón por la cual, la solicitud de inscripción de la marca de pintura “PINTULUX”, debió de ser rechazada de plano y por consiguiente inscribir la marca de pintura “PINTALUX”. Que la representación del señor Francisco Asís Royo estuviere apegada a derecho, el mismo debió presentar un nuevo poder otorgado por la GLOBALPAINT S.A., para que el señor ASIS ROYO continuara con sus funciones, como mandatario y así estuviese legitimado para actuar en el presente proceso, pero lo anterior no se dio, por lo que insisto, no tiene capacidad legal ni aquí en Costa Rica ni en ningún país del mundo para representar a una compañía que no existe. La marca **PINTULUX** y **PINTALUX**, no tienen ningún parecido fonético, aunque sea solo una letra la que los distingue como es la u y la a. Como ejemplo en la palabra Ana y Una existe esa misma diferencia, sin embargo no suenan igual. Desde el punto de vista de diseño existe una gran diferencia. Por otra parte dicha marca de pintura no circula en nuestro país por lo que su notoriedad queda excluida. Solicita se le dé curso a la inscripción de la marca **PINTALUX (DISEÑO)**, ya que no existe razón suficiente por la opositora, **GLOBALPAINT**, para oponerse a la solicitud de inscripción de la marca **PINTALUX (DISEÑO)**, pues con las innumerables pruebas existentes en autos se ha demostrado la falta de capacidad y legitimación del opositor.



CUARTO. Considera relevante este Tribunal, que antes de entrar a examinar el proceso de las solicitudes de marca y las respectivas oposiciones presentadas, resulta importante aclarar al representante de la sociedad apelante **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA** las razones por las cuales no son de recibo las argumentaciones planteadas en su escrito de apelación. En primer término, y en relación a que *“Es impresionante y evidente las concesiones otorgadas a la parte oponente”*, cabe destacar, que las resoluciones de prevención dictadas por el Registro y esta Instancia se realizan de conformidad con el principio de legalidad, siendo, que dicha actuación es parte de las facultades que rigen a ambas Instituciones, ello, con el afán de contar con toda la documentación necesaria para resolver el caso concreto, jamás con la intención de favorecer a alguna de las partes que actúan en el proceso, esto en razón de lo dispuesto en los artículos 4 y 11 de la Ley General de la Administración Pública.

Por otra parte, la empresa recurrente alegó, que la oposición presentada por el señor Francisco Asís Royo, en representación de la empresa PINTUCO S.A., dejó de tener asidero legal, por cuanto la misma al cambiar de razón social por el de compañía GLOBAL DE PINTURAS S.A., pudiéndose abreviarse como GLOBALPAINT S.A., desaparece como empresa, siendo ésta una razón de peso para que la oficina de la Propiedad Industrial del Registro Público tomara cartas en el asunto y le solicitara al ex-apoderado los atestados legales con los cuales pudiera representar a la GLOBAL DE PINTURAS S.A., por lo que todas las actuaciones del señor Asís Royo son absolutamente nulas, razón por la cual, la solicitud de inscripción de la marca de pintura “PINTULUX”, debió de ser rechazada de plano y por consiguiente inscribir la marca de pintura “PINTALUX”.

Antes de indicar las razones por las cuales dichos alegatos y lo peticionado no se acoge, resulta necesario señalar a la empresa recurrente, que el nombre correcto del señor Asís Royo es Luis Fernando y no Francisco como lo indica en su escrito de apelación y expresión de agravios, y quien interpuso en fecha 3 de agosto del 2003 la oposición en nombre de la empresa PINTUCO S.A., fue el Licenciado Francisco Guzmán Ortiz, y no el señor Asís Royo.



Respecto, a que la oposición presentada por la empresa PINTUCO S.A., dejó de tener asidero legal y la misma desaparece como consecuencia del cambio de razón social por el de la compañía GLOBAL DE PINTURA S.A., debe dejarse sentado que éste cambio no se constituye en un aspecto determinante para afirmar que la oposición presentada por el representante de la empresa aludida dejó de tener asidero legal, y que por esa razón sus representantes carecen de capacidad procesal para actuar, ello, por cuanto, en primer término, debe tenerse presente, que cuando nos encontramos en presencia de la figura mercantil de **“cambio de denominación o razón social”**, desde el punto de vista legal estamos ante la misma persona jurídica (similar a lo que ocurre con el cambio de nombre de una persona física, quien sigue siendo la misma persona, con los mismos derechos y obligaciones), en el presente caso, como puede apreciarse a folio 188 del expediente, la sociedad **PINTUCO S.A.**, cambió su razón social por el de **GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, cuya abreviatura o sigla es **GLOBALPAINT S.A.**, desde el treinta de noviembre del dos mil seis, en la Notaría 7a. de Medellín, registrada en la Cámara de Comercio el 06 de diciembre del 2006, en el libro 9, bajo el número 12881, no significando, ese cambio en mención, el estar frente a dos personas jurídicas y personeros independientes, pues, lo que ocurre, es que la razón social anterior, sea **PINTUCO S.A.**, cambió de nombre a **GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, manteniendo los mismos derechos y obligaciones, de ahí, que no se podría decir, como lo subraya la apelante, que la oposición dejó de existir en razón de dicho cambio, ya que la empresa continúa existiendo bajo otro nombre, por lo que no se acoge el alegato referido.

Concomitantemente, tampoco se acoge lo argumentado por la sociedad apelante, en cuanto a que las actuaciones del representante de la empresa opositora son nulas, por lo considerado anteriormente, y porque como puede comprobarse de los autos, el **cambio de la razón social ocurrió el 6 de diciembre del 2006**, y las actuaciones de los representantes de **PINTUCO S.A.**, se dieron el 26 de agosto del 2003 y 16 de agosto del 2005, por lo que éstos contaban con capacidad procesal para actuar, ya que la empresa PINTUCO S.A., tal y como puede comprobarse a folio 123 del expediente había otorgado poder al Licenciado Francisco Guzmán



Ortiz desde el 21 de diciembre de 1990, y al señor Luis Fernando Asís Royo desde el 16 de agosto de 2005 (Ver folios 68 y 123 del expediente).

QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA SOCIEDAD APELANTE ECKART COLORS S.A. La declaratoria de la notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y/o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos, artículos 2, 44 párrafo final, 45 de la Ley de Marcas, 31 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 65 del 4 de abril del 2002, y (2.2).a) inciso del i) al iii) de la Recomendación Conjunta. De acuerdo a lo indicado, tenemos que, para que una marca sea declarada notoria, se impone un sistema de reconocimiento de la notoriedad a través de las probanzas que, al efecto, proponga la parte interesada, para ello, se indica que podrán ser utilizados todos los medios probatorios, y para cuyo análisis el marco de calificación registral presenta **numerus apertus**, una serie de parámetros que puedan llevar a la Administración al reconocimiento de la notoriedad contenidos en el artículo 45, 31 y la Recomendación Adjunta señalados. De lo anterior, vemos que la empresa **ECKART COLORS S.A.**, al folio 54 del expediente número 2003-1975, aporta etiquetas con la marca “**PintaLux (DISEÑO)**”, no obstante, ello no demuestra la puesta y comercialización de los productos identificados con dicho distintivo en el mercado, es decir, que con esa prueba la recurrente no logra demostrar que su marca es notoria tanto en los círculos empresariales dedicados a la comercialización de pinturas, barnices y lacas para el mantenimiento del hogar y zonas comerciales, como edificios entre otros, entre los consumidores de éstos, de ahí, que esa prueba no lleva a este Tribunal a reconocer la marca de fábrica “**PintaLux (DISEÑO)**”, como notoria, ya que no demuestra



que ésta sea conocida de forma preeminente en el sector pertinente, de ahí, que este Tribunal no acoge la notoriedad alegada por la sociedad recurrente.

SEXTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “PINTULUX” DE LA COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. (anteriormente compañía PINTUCO S.A.).

En el presente caso, la empresa opositora alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, aportando suficiente documentación para aprobar lo pretendido. De los documentos “catálogos, revistas, material publicitario y facturas de venta” aportados como prueba, este Tribunal verifica que las misma tienen relación con la venta y publicidad de la marca de fábrica y de comercio “PINTULUX”, que pretende proteger y distinguir productos de la **clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, que son los que interesan en este proceso, así, como también, los diferentes certificados de registro de la marca mencionada (Colombia, Venezuela, Ecuador y Honduras), destacados, por el representante de la empresa opositora (Ver Considerando Hechos Probados del 3 al 10), por lo tanto, la difusión que ha llevado a cabo la compañía de la marca ha redundado en que ésta sea conocida en el comercio internacional. Todo este elenco probatorio lleva a este Tribunal a señalar que, en efecto, la marca propiedad de la empresa opositora es notoria, por cuanto cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como con el numeral 31 del Reglamento a esa Ley, notoriedad que ha trascendido las fronteras del país de origen Colombia, para posicionarse en otros ámbitos geográficos a lo largo del orbe, Ecuador, Honduras, y Panamá. Todo ello, hace que este Tribunal deba reconocer la notoriedad del signo “PINTULUX” para proteger y distinguir “colores, barnices, lacas, conservantes contra el herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de fabricación”, en la clase 2 de la Clasificación de Niza, dichos países pertenecen al Convenio de la Unión de París.



Entonces, al concederse la notoriedad del signo “**PINTULUX**”, tramitada bajo el expediente número 2003-5602, se le reconoce su legitimación de oponerse al registro de la marca “**PintaLux (DISEÑO)**”, solicitado por la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, tramitada bajo el expediente número 2003-1975, por lo que desde la perspectiva económica y jurídica es necesario la protección de este tipo de marcas. Así las cosas, se determina que la marca que se propone “**PintaLux (DISEÑO)**”, absorbe casi en su totalidad, la referida marca notoria “**PINTULUX**”, ya que la única diferencia entre éstas es la letra “**a**” que se sustituye por la “**U**”, por lo que este Tribunal considera que los mismos resultan casi idénticos desde la perspectiva gráfica fonética e ideológica, además, protegen productos de una misma naturaleza “**pinturas**”, y en la misma clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, tal y como se comprueba de folio 1 vuelto y folio 406 del expediente, los cuales cuentan con los mismos canales de distribución, puestos de venta, y consumidores. Adviértase, que los productos que pretenden proteger uno y otro signo son de una misma naturaleza, abonado a que ambos distintivos resultan prácticamente idénticos configura un riesgo de confusión entre el consumidor promedio al momento de realizar el acto de consumo, al que se le dificultará distinguir el origen empresarial de los mismos de coexistir ambas marcas, por cuanto ello puede dar lugar a que se crea que la marca “**PintaLux (DISEÑO)**”, se relaciona con la empresa opositora que pretende proteger el término “**PINTULUX**”, es decir los asocia con un mismo fabricante o comerciante, por lo cual las marcas perderían su carácter distintivo.

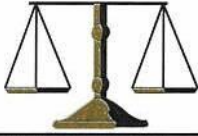
En razón de la identidad existente entre los signos enfrentados, y siendo que la marca “**PINTULUX**”, tal y como quedó demostrado, es distribuida y conocida en algunos países a partir del año 2000, comprobándose no solamente el conocimiento que tiene en el sector pertinente el signo referido y los productos que ésta protege, sino también la difusión, publicidad, promoción y antigüedad de la marca, cumpliéndose así, lo prescrito en los incisos a), b) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, asimismo, en virtud de los registros supra citados y comercialización de los productos según se indicara líneas atrás, se comprueba que el signo referido, se está usando en el mercado, requisito exigido por el numeral 45 inciso, c) de la Ley referida. Tenemos entonces, que esta Instancia, a través de la



prueba aportada ha podido determinar que la marca “**PINTULUX**” ha dejado demostrada su difusión, antigüedad, y el uso (comercialización), así, como su notoriedad, por lo que considera este Tribunal, que goza de un mejor derecho a obtener la protección registral en Costa Rica, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44, 45, incisos a), b) y c), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 31 del Reglamento a dicha ley.

Por consiguiente, al encontrarnos frente a una marca notoria, tenemos que, la empresa opositora, tiene el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad, la disminución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario, tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de Marcas, y que es la base para que en el artículo 8 inciso e) de esa misma ley, se impida el registro de un signo que constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante que sea parte del Convenio de París, por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

SÉTIMO. Analizada la marca inscrita “**PARLUX (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa opositora **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, y el signo “**PINTULUX**”, solicitado por la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. (anteriormente compañía PINTUCO S.A.)**, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial cuando señala *“Se observa que gráficamente que la marca solicitada tiene en común tres letras en el mismo orden “LUX” diferenciándose de los demás elementos que la componen, tales como las letras (PAR) y el diseño que difiere en su totalidad, en virtud de lo cual el examen comparativo debe hacerse respecto de esos elementos. Ideológicamente no presentan similitud, ya que evocan la misma idea en la percepción del consumidor, ya que los signos en conflicto no tienen traducción. Y desde el punto de vista fonético el sonido producido al articular las palabras, es totalmente diferente, por lo cual se determina que no existe*



semejanza, ya que es evidente que gráfica, ideológica y fonéticamente, los primeros términos de las marcas en conflicto son distintos y siendo que las marcas protegen los mismos productos, los cuales se expenden en los mismos lugares, esos términos le otorgan distintividad, siendo entonces posible la coexistencia registral”, por lo que considera este Tribunal que el consumidor al visualizar o escuchar el nombre de los signos “PARLUX” y “PINTULUX”, no lo lleva a pensar que se trata de la misma marca, o asociar que tienen un mismo origen empresarial, ya que la marca notoria “PINTULUX” cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad suficiente, de ahí, que resulta procedente mantener lo resuelto por el Registro en la resolución venida en alzada.

OCTAVO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rudy Masís Villavicencio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del veinticinco de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para denegar la oposición presentada por la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PINTULUX”, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, y se declara con lugar la oposición interpuesta por la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. (anteriormente PINTUCO S.A.)**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PintaLux (DISEÑO), denegándose la inscripción de la marca de fábrica “PintaLux (DISEÑO)”, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 2003-1975, y por ende, se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “PINTULUX, tramitada bajo el expediente número 2003-5602, y se reconoce la notoriedad de la marca “PINTULUX”, para proteger y distinguir “colores, barnices, lacas, conservantes contra el herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores,



impresores y artistas, de fabricación de mi representada”, en la Clasificación Internacional de Niza, en Colombia, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de los productos indicados.

NOVENO. 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

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Rudy Masís Villavicencio**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de **ECKART COLORS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y cinco minutos, cincuenta y dos segundos del veinticinco de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma, para denegar la oposición presentada por la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PINTULUX**”, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, y se declara con lugar la oposición interpuesta por la empresa **COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. (anteriormente PINTUCO S.A.)**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**PintaLux (DISEÑO)**”, denegándose la inscripción de la marca de fábrica “**PintaLux (DISEÑO)**”, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente número 2003-1975, y por ende, se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PINTULUX**, tramitada bajo el expediente número 2003-5602”, y se reconoce la notoriedad de la marca “**PINTULUX**”, solicitada por la



COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. (anteriormente PINTUCO S.A.), para proteger y distinguir “colores, barnices, lacas, conservantes contra el herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de fabricación de mi representada”, en la clase 2 Clasificación Internacional de Niza, en Colombia, y en general en el comercio internacional y los círculos empresariales dedicados a la comercialización de los productos indicados. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-**NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Roberto Arguedas Pérez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Oposición a la inscripción de marca

TG. Inscripción de marca

TNR. 0042.38

Marca notoriamente conocida

TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.06