

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0569-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio



(1)

**KERAKOLL S.P.A.**, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4737)

Marcas y otros Signos

### *VOTO 0144-2019*


*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas ocho minutos del veinticinco de marzo del dos mil diecinueve.*

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, mayor, casado, abogado, con oficina abierta en San José, edificio Alvasa Barrio Tournón, portador de la cédula de identidad 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **KERAKOLL S.P.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Italia, con domicilio y social situado en Via dell' Artigianato, 9 41049 SASSUOLO (MO) Italy, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:59:05 horas del 20 de setiembre del 2018.

*Redacta la Juez Díaz Díaz, y;*

#### *CONSIDERANDO*

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, de calidades citadas, en su condición de apoderado especial de la empresa **KERAKOLL S.P.A.**; presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca

de fábrica y comercio  para proteger y distinguir: adhesivos y cementos

---

para la colocación de pavimentos y revestimientos de cerámica y azulejos de piedra natural, en particular adhesivos y cementos en una mezcla premezclada en polvo con base de aglutinante hidráulico, cargas minerales y resinas sintéticas utilizados para la colocación de pavimentos y revestimientos de baldosas de cerámica y piedra natural; materiales para rejuntar los espacios entre bloques y baldosas para pavimentos y revestimientos de material cerámico y/o piedra natural, en clase 1.

Una vez publicados los edictos, el licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-405, en condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá y domiciliada en calle Aquilino de la Guardia, N° 8, Panamá, República de Panamá, en fecha 27 de agosto de 2018 presentó oposición contra la marca solicitada, fundamentando su oposición en los registros previos de su representada.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:59:05 horas del 20 de setiembre del 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritas las marcas:

“**RAKOLL**” propiedad de **H.B. Fuller Company**, bajo el registro número 119430, inscrita el 30/03/2000 y vence el 30/03/2020, para proteger: “Todo tipo de adhesivos (pegamentos) para la industria, artesanía”, en clase 01.

“**KERA KOLL**”, propiedad de **Proyecto Mediterráneo S.A.**, inscrita bajo el registro 260221, inscrita el 27/02/2017, vence el 27/02/2027, para proteger materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos en clase 19.

Marcas que presentan identidad gráfica, fonética y distinguen los mismos productos y otros relacionados con los productos de la marca propuesta, citando como fundamento de su

---


denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley...”

Con respecto a la oposición dispuso: Se determina que no se entra a conocer la oposición presentada contra la inscripción de este signo por parte de PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA en representación de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., por carecer de interés actual en este proceso, pues el signo aquí propuesto se está denegando por derechos de terceros.

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial y el Tribunal, el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, interpuso recurso de apelación, donde expresó como parte de sus agravios lo siguiente:

La autoridad registral arbitrariamente y luego de publicado el edicto, procede a emitir un rechazo por razones de fondo, denegando el signo solicitado por su similitud con otros signos no mencionados en la prevención anterior.

Cita como fundamento de derecho la Ley de Marcas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Indica que entre la marca solicitada  y la registrada **RAKOLL**, no existe semejanza alguna que lleve a confusión al consumidor, los signos no presentan identidad gramatical ni fonética. Las marcas deben ser analizadas en su conjunto, en el presente caso, el registrador hace ese llamado desmembramiento del signo en cuestión, tomando una parte de la marca solicitada sea la partícula **RAKOLL** fuera de su elemento y tratando de compararla forzosamente con una marca registrada, incurriendo en un análisis que dista mucho de lo dispuesto por el mismo Tribunal.

No se puede dejar de lado el criterio de la distintividad ideológica, que fortalece aun más la diferencia indudable entre las denominaciones, por cuanto el elemento sugerido es el que prevalece en la mente del consumidor. Los términos son de fantasía por lo que no evocan concepto alguno que pueda ser relacionado. Indica que la marca solicitada ha sido usada en

---

Costa Rica y es reconocida por el consumidor. Solicita se acoja el recurso de apelación se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de registro de la marca.

**SEGUNDO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley.

**TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas las marcas:

a-“**RAKOLL**” propiedad de **H.B. Fuller Company**, bajo el registro número 119430, inscrita el 30/03/2000 y vence el 30/03/2020, para proteger: “Todo tipo de adhesivos (pegamentos) para la industria, artesanía”, en clase 01.

b- “**KERAKOLL**”, propiedad de **Proyecto Mediterráneo S.A.**, inscrita bajo el registro 260221, inscrita el 27/02/2017, vence el 27/02/2027, para proteger materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos en clase 19.

**CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, 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, No. 7978, puesto que esta norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de

---

terceros, como sucede en el caso que nos ocupa.

El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: a) *Si el signo es 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 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, ... 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 ...anterior.*

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta algunas reglas para realizar el cotejo marcario, que ayudarán a determinar si es posible o no la coexistencia de los signos: ,

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

De igual forma el inciso c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indica que debe darse más importancia a las semejanzas sobre las diferencias

---

entre los signos en conflicto.

Con base a los argumentos antes expuestos, se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los productos que protegen.

Las marcas en cotejo son:

### SIGNO SOLICITADO



**Adhesivos y cementos** para la colocación de pavimentos y revestimientos de cerámica y azulejos de piedra natural, en **particular adhesivos y cementos** en una mezcla premezclada en polvo con base de aglutinante hidráulico, cargas minerales y resinas sintéticas utilizados para la colocación de pavimentos y revestimientos de baldosas de cerámica y piedra natural; materiales para rejuntar los espacios entre bloques y baldosas para pavimentos y revestimientos de material cerámico y/o piedra natural.

### MARCAS REGISTRADAS



**Todo tipo de adhesivos (pegamentos) para la industria**, artesanía

Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción; **asfalto, pez y betún**, construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Es importante resaltar que, a la hora de realizar el cotejo marcario, el examinador preferentemente debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias existentes entre los signos enfrentados. Esto es así, porque son las características comunes las que determinan la similitud marcaria y consecuente confusión del público consumidor.

La semejanza general de dos o varias marcas no depende de los diversos elementos insertados en ellas, pero sí de los elementos similares o de la semejante disposición de ellos.

Siguiendo lo antes citado desde el punto de vista gráfico, se determina que entre el signo

solicitado  , y el inscrito **RAKOLL**, existe una semejanza muy evidente,

la inclusión de las letras **KE** en el signo propuesto y la grafía especial, no determinan una diferencia de peso a la vista del consumidor. Ante tales similitudes el consumidor puede asociar un mismo origen empresarial a los productos.

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, quien diariamente percibe un elevado número de signos y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados.

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es muy similar, no existiendo para los consumidores una diferenciación entre los signos enfrentados ya que son términos que comparten la mayoría de su estructura gramatical y por ende se pronuncian de forma análoga. La expresión sonora de estos, impacta en forma idéntica en el oyente; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse con base a una primera impresión y **al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad**, por lo que en signos similares denominativamente el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

En el campo ideológico los signos al constituir marcas de fantasía no evocan concepto alguno que pueda ser asociado.

Ahora bien, tal y como lo señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, siendo procedente entonces, analizar



si los productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados, toda vez que el recurrente omitió referirse a este punto.

Así las cosas, la marca solicitada distinguiría: **Adhesivos y cementos** para la colocación de pavimentos y revestimientos de cerámica y azulejos de piedra natural, en particular **adhesivos y cementos** en una mezcla premezclada en polvo con base de aglutinante hidráulico, cargas minerales y resinas sintéticas utilizados para la colocación de pavimentos y revestimientos de baldosas de cerámica y piedra natural; materiales para rejuntar los espacios entre bloques y baldosas para pavimentos y revestimientos de material cerámico y/o piedra natural. Y la marca registrada distingue **todo tipo de adhesivos (pegamentos) para la industria**, artesanía.

Es claro que la marca solicitada, protege los mismos productos que la registrada y los demás se relacionan al ser productos complementarios, por lo tanto, es posible que se presente confusión directa en algunos casos.

No es viable aplicar el principio de especialidad ya que la marca registrada protege productos de la misma naturaleza que los de la pretendida, que se venden de forma similar y se encuentran en los mismos tipos de comercio, como ferreterías o depósitos de materiales para la construcción.

En el presente caso, el apelante únicamente se refiere al cotejo de las marcas



**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

vs

**RAKOLL**,

omitiendo referirse al cotejo de los signos



**KERA KOLL**  
The GreenBuilding Company

vs

**KERA KOLL**

, partiendo de este hecho no encuentra el Tribunal

agravio alguno que desvirtúe la identidad de los signos ya que no se requiere un esfuerzo mayor para determinar que presentan una identidad gráfica y fonética total y distinguen productos relacionados en el tanto los adhesivos y cementos que protege la marca solicitada se utilizan para los productos de la marca registrada, sean: **materiales de construcción no metálicos**, tubos rígidos no metálicos para la construcción; **asfalto, pez y betún**,




---

**construcciones transportables** no metálicas; monumentos no metálicos. Son productos complementarios.

En esta relación no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética como bien lo estableció el Registro en la resolución recurrida, y en aplicación además del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión directo e indirecto para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas.

Indica el recurrente que la autoridad registral arbitrariamente y luego de publicado el edicto, procede a emitir un rechazo por razones de fondo, denegando el signo solicitado por su similitud con otros signos no mencionados en la prevención anterior.

Con respecto a este punto, el solicitante no sufrió indefensión alguna ya que como se observa en el expediente principal a folio 59, el Registro mediante auto de las 09:28:39 horas del 25 de agosto de 2017, realizó la prevención al solicitante y citó como fundamento para la

denegatoria las marcas registradas **RAKOLL** y , dicha prevención fue notificada al solicitante 7 de setiembre de 2017, (visible a folio 60 vuelto del expediente principal), por lo que tuvo la oportunidad de referirse a lo comunicado por el Registro.

Inclusive en la fase recursiva como se citó no se refiere al cotejo de los signos

 vs , que son prácticamente idénticos.

En cuanto al uso de la marca solicitada en el territorio nacional, no es de interés en la presente resolución, ya que no se está en el proceso de una nulidad por uso anterior, en este caso existe un registro similar y otro idéntico previos, que distinguen productos similares y relacionados, hecho por el cual se rechaza la marca solicitada.

---

**En cuanto a la oposición presentada.** El hecho de no conocer la oposición no lesiona los derechos del oponente porque se mantiene su interés en que la marca no sea inscrita, en ese sentido se avala lo dictado por el Registro.

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión directo e indirecto entre los signos cotejados por encontrarse inscritos los signos “**RAKOLL** y **KERAKOLL**”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**KERAKOLL** The GreenBuilding Company”, se quebranta lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KERAKOLL S.P.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:59:05 horas del 20 de setiembre del 2018, la cual se confirma.

**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, No. 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, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KERAKOLL S.P.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:59:05 horas del 20 de

---

setiembre del 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “ **KERA/KOLL** The GreenBuilding Company ” en clase 1. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM