

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0516-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (2)

SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4850)

Marcas y otros Signos



### ***VOTO 0154-2019***


*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del ocho de abril del dos mil diecinueve.*

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, mayor de edad, casado en únicas nupcias, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-758-405, apoderado especial de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:23:42 horas del 1 de octubre del 2018.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** El licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., solicitó ante el Registro

de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio , para

---

proteger y distinguir en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Pinturas, pinturas anticorrosivas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos*”. Siendo que en fecha 20 de agosto del 2018, el gestionante modifica los productos a proteger de la siguiente forma: “*Pinturas anticorrosivas*”

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 10:23:42 horas del 1 de octubre del 2018, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y dictamino en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Denegar la inscripción de la solicitud presentada.**”. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre del 2018, el representante de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., interpuso recurso de apelación, así como en la audiencia de 15 días otorgada por este Tribunal, donde expreso como parte de sus agravios lo siguiente: Que en la resolución del Registro de la Propiedad Industrial únicamente se hace alusión del vocablo “DIAMOND”, dejando de lado los demás elementos distintivos que componen el signo propuesto, como lo son SUR, PAINTS, ANTICORROSIVE ANTICORROSIVO y la infinidad de elementos figurativos como lo son letras, colores, líneas, retratos, orlas, entre otras de combinaciones que hacen al signo novedoso y suficiente para la protección registral. Que el termino Diamond traducido como Diamante busca dar una simple idea del tipo de producto a proteger, toda vez que la referirse a Diamante evoca a un elemento o material fuerte, duradero, muy brillante y de un color y un labrado determinado, y lo que pretende sugerir o evocar es la idea al consumidor del tipo de producto, por lo que no es engañosa ni hay riesgo de confusión o asociación.

**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 tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica DIAMONT, registro 100859, cuyo titular es BASF COATINGS GMBH, vigente al 15 de abril del 2027, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: “Pinturas, barnices, lacas” (folio 17 expediente principal).

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

**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233- J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

---

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

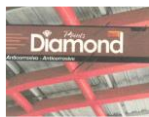
En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a

la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Siendo entonces que para el consiguiente análisis, la marca propuesta y la marca inscrita del caso en cuestión son:

<b>Signo</b>		<b>DIAMONT</b>
<b>Estado</b>	<b>Solicitado</b>	<b>Inscrito</b>
<b>Registro</b>	-----	<b>100859</b>
<b>Marca</b>	<b>de Fábrica y Comercio</b>	<b>de Fabrica</b>
<b>Protección y Distinción</b>	<b>Pinturas anticorrosivas</b>	<b>Pinturas, barnices, lacas</b>
<b>Clase</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Titular</b>	<b>SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A</b>	<b>BASF COATINGS GMBH</b>

Del cotejo correspondiente, se acredita de forma gráfica que, la marca de fábrica y comercio



, y la marca inscrita **DIAMONT**; la primera mixta y la otra denominativa. El elemento preponderante del distintivo es la palabra **DIAMOND/DIAMONT** (solicitada/inscrita), ya que la palabra **Paints**, que traducida al español significa **Pinturas** (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=paints>) no agrega distintividad al signo, esto por tratarse de una palabra de uso común para los productos que pretenden aplicarse sobre la superficie de las cosas y así recubrir, proteger o decorar los elementos a los que se aplica. No es correcto el concepto que le diera el Registro de la Propiedad al concepto **DIAMONT (DIAMANTE)**; es cierto que la traducción de la marca solicitada significa al idioma español **PINTURAS DIAMANTE**, pero la palabra **DIAMONT** registrada, con la letra “T” al final, se refiere a un nombre sin significado, misma

que coincide en las 7 letras que la conforman, en el mismo orden y disposición, observándose que la marca registrada está contenida en la solicitada. De tal forma que al ser DIAMONT el elemento preponderante y diferenciador de dicho signo, la letra “D” no le viene a otorgar diferencia suficiente respecto a la marca que se pretende inscribir.

## PAINTS DIAMOND DIAMONT

Desde el punto de vista fonético, el sonido que transmite las palabras completas son casi idénticas, la vocalización de las letras D y T al final de las palabras no generan alguna diferenciación auditiva, para que el consumidor medio pueda distinguir los signos; máxime que el cotejo sonoro debe realizarse en base a una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, siendo que el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de esa vocalización.

Ideológicamente, el elemento preponderante del signo registrado posee significado definido, pues la palabra DIAMOND traducida del inglés al español equivale a **DIAMANTE** (<https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=en&tl=es&text=DIAMOND>), que en sí significa: ***“1. M. Piedra preciosa constituida por carbono cristalizado en el sistema cúbico, que se utiliza en joyería por su brillo y transparencia.”*** (<https://dle.rae.es/?id=DezzXII>); mientras que la palabra DIAMONT podría decirse que es un término de fantasía, un nombre sin significado, o hasta una falta ortográfica venida de la correcta palabra “Diamond”.

Por otra parte, y en cuanto al Principio de Especialidad Marcaria, no es factible la convivencia de los signos ya que los productos de una misma clase 2, y en donde la solicitada busca distinguir: *“Pinturas anticorrosivas”*, y la inscrita *“Pinturas, barnices, lacas”*; se deduce que

---

ambos están relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial. Obsérvese que la empresa BASF COATING GMBH dejó abierta en su protección el producto “**Pinturas**”, siendo que dentro de estas pinturas pueden encontrarse las anticorrosivas, acústicas, clorocaucho, sintéticas, etc.

Partiendo de lo antes expuesto, la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que elimina la posibilidad de coexistir registralmente junto con el signo inscrito; existe una alta probabilidad de que se dé un riesgo de confusión en el consumidor, pues podría llegar a asociar o a relacionar que los productos que identifica el distintivo solicitado, así como que los productos que identifican los signos inscritos, puedan tener un mismo origen empresarial tanto de distribución y comercio, ya que conforme al cotejo realizado se determinó en primer plano, que los productos que protege y distingue la marca solicitada son de uso y naturaleza de la Pintura, aunado a la identidad gráfica, fonética e ideológica ya demostrada, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

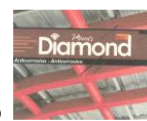
En cuanto a los agravios indicados por el apelante, se debe indicar que no lleva razón ya que tal y como quedó indicado en el cotejo realizado, del mismo se desprende del estudio en conjunto que, la similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, en cuanto a las similitudes se centra en la palabra DIAMOND como elemento tónico (sea con la letra D o T al final), y los demás elementos que componen el signo propuesto, como lo son SUR, PAINTS, ANTICORROSIVE ANTICORROSIVO no generan mayor diferenciación, pues se trata de elementos de uso común para este tipo de productos.

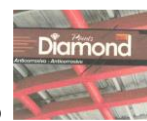
En lo que respecta a “...*la infinidad de elementos figurativos como lo son letras, colores, líneas, retratos, orlas, entre otras de combinaciones que hacen al signo novedoso y suficiente para la protección registral*”; la marca solicitada, de tipo mixto por contener tanto elementos gráficos como denominativos, predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, pues

gráfica, fonética e ideológicamente es lo que recuerda el consumidor de manera preponderante. En este sentido, la jurisprudencia comparada nos dice lo siguiente: “*La sentencia EL GIRALDILLO DE SEVILLA contra LA GIRALDILLA recalca el principio de prevalencia de lo denominativo sobre lo gráfico señalando que en el tráfico mercantil cotidiano, las cosas se piden por su nombre y que los gráficos son impronunciables...*” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 293, mayúsculas del original).

De igual forma, el Tribunal de la Comunidad Andina ha resuelto: “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Por lo cual, dichos agravios deben ser rechazados, y lo procedente es confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:23:42 horas del 1 de octubre del



2018, denegando la solicitud de la marca de fábrica y comercio , toda vez que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o confusión en detrimento de los productos que comercializa la marca inscrita, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico, fonético e ideológico.

**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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo



---

Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, apoderado especial de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:23:42 horas del 1 de octubre del 2018, la que en este acto *se confirma*. 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*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

Maut/NUB/KMC/RAP/JEAV/GOM