

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0138-TRA-PI



Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio:

SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5110)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0416-2018

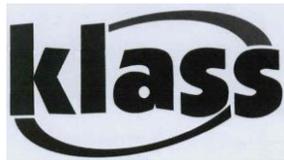
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con diez minutos del once de julio de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, mayor, abogado, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, No. 8, Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:39:45 horas del 12 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 31 de mayo de 2017, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el señor **Randall Chavarría Hidalgo**, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0881-0113, solicitó la inscripción de la



marca de comercio , para proteger y distinguir: “camisetas, camisetas tipo polo, camisas, pantalones, pantalonetas, vestidos, medias, gorras, sombreros, ropa interior, pijamas, pantuflas, sandalias, chancletas, zapatos, tennis, boinas, viseras, minifaldas”, lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de junio de 2017 (ver folio 12 del expediente de origen).

SEGUNDO. Que en fecha 19 de setiembre de 2017, el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, se opuso al registro solicitado, con fundamento en la marca de su propiedad



TERCERO. Que mediante resolución de las 14:39:45 horas del 12 de enero de 2018, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley de N° 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, (acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: **I.** Se rechaza la notoriedad alegada por la



parte opositora de la marca , por cuanto no aporta prueba para fundamentar tal declaratoria. **II.** Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, en su condición de **Apoderado Especial** de **SUR QUIMICA**



INTERNACIONAL S.A., *contra la solicitud de inscripción de la marca*,
en clase 25 internacional, solicitada por RANDALL CHAVARRIA HIDALGO, en su condición personal, la cual se acoge. ... NOTIFÍQUESE. ... ”.

CUARTO. Que en fecha 15 de febrero de 2018, el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, apeló la resolución final indicada, y expresó agravios.

QUINTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y



comercio , bajo el registro número **239410**, en **clase 02** del nomenclátor internacional, inscrita desde el 24 de octubre de 2014, y vigente hasta el 24

de octubre de 2024, para proteger y distinguir: “*pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo, decoradores, impresores y artistas*”, propiedad de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.** (ver folios 33 y 34 del expediente de origen)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la notoriedad alegada por la parte

opositora titular de la marca , por cuanto no aporta prueba para fundamentar tal declaratoria; y declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud de

inscripción de la marca , en clase 25 internacional, la cual acogió. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución recurrida se centró en que una vez efectuado el cotejo marcario y habiéndose demostrado que los signos protegen productos de naturaleza totalmente distinta, el signo solicitado puede coexistir con la marca registrada al no generar confusión en el consumidor independientemente de la similitud gráfica y fonética. Consideró el Registro que el signo solicitado cuanta con la distintividad necesaria para su registro ya que no existe probabilidad de establecer un vínculo entre ellas que genere confusión en cuanto al origen empresarial, precisamente por la diferencia existente entre los productos que protegen y distinguen.

Por su parte, el apelante alegó en su escrito de apelación la identidad gráfica, fonética e ideológica de los signos enfrentados y señaló que las diferencias entre ambos signos no cumplen con el grado

de distintividad necesario para permitir el registro de la marca solicitada. Alegó que el signo



marcarlo de su propiedad es notorio, y en razón de todo lo anterior existe riesgo de confusión y riesgo de asociación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Realizada la confrontación de la marca de comercio



solicitada y la marca de fábrica y comercio inscrita



, observa este Tribunal que el término “**Klass**” se constituye en el elemento preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico.

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir



, con la marca inscrita , a nombre de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética, lo que daría como resultado que el signo solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, de forma que pueda coexistir registralmente con la marca inscrita.

Sin embargo, comparte este Tribunal el criterio dado por el Órgano a quo, en cuanto a que por la aplicación del principio de especialidad y trayendo a colación el marco de calificación del Registrador, en donde se hace un análisis de los productos y servicios que se pretenden proteger y

distinguir por los signos solicitados en relación a los productos y servicios de los signos inscritos, y siendo que existe publicidad material y formal registral (visible a folios 33 y 34 del expediente



de origen), donde consta que la empresa titular de la marca inscrita protege y distingue, en la clase 02 de la nomenclatura internacional: *“pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo, decoradores, impresores y artistas”*; y en razón de ello, los productos que pretende proteger y distinguir el signo propuesto, en clase 25 de la nomenclatura internacional, sea: *“camisetas, camisetas tipo polo, camisas, pantalones, pantalonetas, vestidos, medias, gorras, sombreros, ropa interior, pijamas, pantuflas, sandalias, chancletas, zapatos, tennis, boinas, viseras, minifaldas”* y los antes destacados, no se encuentran directa ni indirectamente relacionados, como bien lo estableció el Registro al señalar que: *“... Una vez efectuado el cotejo marcario y habiéndose demostrado que los signos protegen productos de naturaleza totalmente distinta, el signo solicitado puede coexistir con la marca registrada al no generar confusión en el consumidor independientemente de la similitud gráfica y fonética. El signo solicitado cuenta con la distintividad necesaria para su registro ya que no existe probabilidad de establecer un vínculo entre ellas que genere confusión en cuanto al origen empresarial, precisamente por la diferencia existente entre los productos que protegen. ...”*. Debe agregar este Tribunal, que los productos de la marca inscrita se encuentran dentro del sector de la industria química y los solicitados dentro de la industria de textil, cada una en un respectivo mercado que no comparte canales de comercialización y distribución ni puntos de venta ni un mismo sector de consumidores, es más, los productos de la marca inscrita se encuentran dirigidos a un sector de consumidores especializado, que desde ninguna óptica pueden ser confundidos o asociados con los productos que la marca solicitada pretende proteger y distinguir. En virtud de lo anterior, no resultan aplicables entonces los conceptos de riesgo de confusión y riesgo de asociación por aplicación del principio de especialidad, tal y como se expondrá de seguido.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado:

“... El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. ...”.

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente:

*“... Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.
Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. ...”.*

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los productos solicitados y a los cuales el apelante detalló su lista en la clase 25 de la nomenclatura internacional no entran en competencia con la protección que fue solicitada para el signo distintivo inscrito en la clase 02 de la nomenclatura internacional; por lo que tal paralelismo no es suficiente desde el punto de vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos solicitados bajo

la marca que nos ocupa. A criterio de este Tribunal, no existe riesgo de confusión y riesgo de asociación en este caso para el consumidor.

Lo anterior permite que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que se puedan relacionar, lo que sucede en este caso.

Considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Al respecto señaló el apelante que las marcas enfrentadas tienen elementos que crearían confusión y asociación entre el público consumidor, lo cual no es de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal como bien lo resolvió el Registro, éstos no se encuentran relacionados por las razones antes dadas.

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “... *Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... 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; ...*”.

Las reglas en esta norma establecidas pretenden evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de una marca registrada con anterioridad, ejerciendo los medios de defensa.

En el mismo sentido, el artículo 8º 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) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o se encuentran relacionados y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de

asociación al público consumidor, situación que en el presente caso no se da por la aplicación del principio de especialidad, antes analizado.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro protejan y distingan sean también relacionados, relación que no se advierte entre los productos de la marca solicitada y los productos destacados de la marca inscrita. Valga recalcar que a juicio de este Tribunal no existe ninguna relación entre los tipos de productos que nos ocupan, por lo que no se da el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta al no poder determinar el origen empresarial de los mismos.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios 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 solicitado no le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 ni el inciso e) del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, situación que efectivamente no se da en el caso que nos ocupa, tal y como fue analizado.

En lo que respecta al agravio del apelante, sobre la notoriedad del signo inscrito, es criterio de este Tribunal que no consta en el expediente ningún elemento probatorio que demuestre dicha característica y al no haberlo no resulta procedente analizar dicho agravio. Asimismo, aún y cuando lo fuera, por aplicación del principio de especialidad antes expuesto, considera el Tribunal que no existiría posibilidad de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación a los consumidores ya que, los productos son diferentes y de ninguna manera se encuentran relacionados.

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de



comercio solicitada , para proteger y distinguir: “*camisetas, camisetas tipo polo, camisas, pantalones, pantalonetas, vestidos, medias, gorras, sombreros, ropa interior, pijamas, pantuflas, sandalias, chancletas, zapatos, tennis, boinas, viseras, minifaldas*”, en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el señor **Randall Chavarría Hidalgo**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:39:45 horas del 12 de enero de 2018, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y



acogiéndose la inscripción del signo solicitado

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 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 el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:39:45 horas del 12 de enero

de 2018, la cual en este acto se confirma. Se declara sin lugar la oposición interpuesta y se acoge



la inscripción del signo solicitado . 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

Quien suscribe, Ilse Mary Díaz Díaz, en calidad de Presidenta a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Guadalupe Ortiz Mora, estuvo presente en la votación de este asunto, sin embargo no firma la resolución definitiva por encontrarse disfrutando de vacaciones legales. San José 30 de agosto de 2018.-

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33