



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0876-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de comercio “LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)”

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9007-03)

Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 043-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del dieciocho de enero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor de edad, casado en únicas nupcias, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0249-0039, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, sociedad domiciliada en Panamá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiocho minutos y cincuenta y seis segundos del dieciséis de octubre del dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de diciembre del dos mil tres, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0487-0992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-101-202548, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LANCO**



ACRYLIC CAULK (DISEÑO)”, en **Clase 01** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*adhesivos sellador*”.

SEGUNDO. Que debidamente publicado el edicto de ley en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones números ciento veintiuno, ciento veintidós y ciento veintitrés de los días, veintidós, veintitrés y veinticuatro de junio del dos mil cuatro, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, en fecha veinte de agosto del dos mil cuatro se opuso a la inscripción de la marca citada, por considerar que la marca que se pretende registrar es una composición de términos genéricos, de uso común, descriptivos del uso y características del producto que se pretende proteger, por lo que solicita acoger en todos sus extremos la oposición y que se rechace la solicitud de inscripción de la marca “**LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)**”, de conformidad con los artículos 7 incisos c) y d) y 16, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas con veintiocho minutos y cincuenta y seis del dieciséis de octubre del dos mil ocho, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley 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: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)”, en clase 01 internacional; presentada por DENISE GARNIER ACUÑA, en representación de LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se acoge. (...)*” (el destacado en negrita es del original).

CUARTO. Que en fecha diecinueve de noviembre del dos mil ocho, el Licenciado **Max Doninelli Peralta Peralta**, en representación de la sociedad **SUR QUÍMICA**



INTERNACIONAL S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Despacho mediante resolución de las doce horas con treinta minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve, mediante escrito presentado en esta Instancia, en fecha 17 de setiembre del 2009, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, una certificación de la marca “**LANCO (DISEÑO)**”, registro número 78255, propiedad de **LANCO MANUFACTURING CORPORATION**, la cual se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 144 y 145 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados de importancia para la resolución del proceso, los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**LANCO**”, bajo el registro número **78255**, en **Clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **LANCO MANUFACTURING CORPORATION**, sociedad existente y organizada bajo la leyes de Puerto Rico, domiciliada en Urbanización Aponte No. 5, San Lorenzo, Puerto Rico, vigente desde el 30 de enero de 1992 al 30 de enero del 2012, para proteger y distinguir: *“pinturas, barnices, lacas, preservativos antioxidantes, materias*



tintóreas y resinas naturales”. (Ver folios 144 y 145).

2.- Que la empresa **LANCO MANUFACTURING CORPORATION**, otorgó carta de consentimiento a favor de la sociedad **LANCO HARRIS & MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, para que realizara la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, de cualquier distintivo marcario que contenga la marca LANCO, especialmente, entre otras la marca “**LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)**”, **clase 01**, expediente número 2003-9007.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés ninguno de relevancia para la resolución de este proceso.

CUARTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, y acoge la solicitud de inscripción de la marca “**LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)**”, en **clase 01** de la Clasificación Internacional de Niza, pretendida por la sociedad **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, fundamentado en que el signo solicitado es una etiqueta compuesta de una serie de términos que traducidos al español posiblemente indiquen características de constitución del producto a proteger, no obstante, la denominación “LANCO” incluida en el diseño es lo que le brinda la distintividad necesaria al signo solicitado para que este pueda constituirse como derecho marcario, siendo, que los otros elementos contenidos en el distintivo bajo estudio, pasan a ser secundarios, pues al consistir en términos de uso común en lo que es el mercado de las pinturas, razón por la cual no gozan de protección registral y cualquier interesado puede utilizarlos siempre y cuando además de ellos contengan otro elemento que lo haga merecedor de ser reconocido individualmente en el comercio, como sucede en el asunto en cuestión. Señala el Registro que debe tener claro el oponente que los términos Acrylic Caulk, no pueden considerarse genéricos respecto a los productos que protegen, sino más bien originales ya que la palabra Caulk es un término que no posee traducción, además que los



términos no indican de qué se trata el producto por lo que no acarrea un riesgo de confusión entre los consumidores y que en cuanto a los términos genéricos y de uso común incluidos en la etiqueta solicitada, la empresa solicitante no pretende hacerlos de su propiedad, más bien indica expresamente que no hacen reserva de términos o elementos que resulten genéricos o descriptivos y aún y cuando éstos estuvieran insertos dentro de la marca a proteger la misma posee un elemento sobresaliente y es sobre el cual va a recaer la atención del público consumidor como lo es la denominación “LANCO”, misma que le brinda al signo solicitado la distintividad requerida por todo signo marcarío y que a su vez le permite gozar de la protección establecida por ley.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en el escrito de apelación y expresión de agravios, van dirigidos a señalar que en la solicitud de inscripción de la marca “LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)”, no se hace reserva “*aparte de cómo se muestra en la marca de ningún término o elemento que resulte genérico o descriptivo, pero...*”, en consecuencia y sin lugar a duda, en esta solicitud **Si se está haciendo reserva de los términos** “Lanco Acrylic Caulk”, los cuales son totalmente genéricos y descriptivos, así como también la composición de todos de todos ellos en su conjunto lleva a confusión al consumidor. Así, también, destaca, que la señora Denise Garnier Acuña no se encontraba debidamente facultada para representar a la empresa LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A., al momento de presentarse la solicitud de inscripción de la marca. Aduce, que existe una clara similitud gráfica, fonética y especialmente ideológica entre las marcas en conflicto, lo que causa a su representada un grave perjuicio, lo que impide la coexistencia de dos signos distintivos similares, favoreciendo el aprovechamiento injustificado del esfuerzo empresarial de muchos años. Agrega, que su representada es titular de una marca notoriamente conocida que, como tal merece una protección especial y extendida más allá de los límites del principio de especialidad y territorialidad. Solicita se declare con lugar la oposición, por la especial protección que merece su representada y se ordene el archivo del expediente de la usurpante solicitud de “Lanco & Harris Manufacturing Corporation, S.A.”, y se ordene el pago de las costas personales y



procesales de esta acción, y subsidiariamente se declare la nulidad de la resolución impugnada.

QUINTO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. CARTA DE CONSENTIMIENTO PRESENTADA POR LA EMPRESA SOLICITANTE DE LA MARCA DE COMERCIO “LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)”. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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. 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.

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, y 24 inciso e) del Reglamento a la Ley citada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa confusión?, el artículo en su inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Si observamos el signo propuesto, denominativamente es similar al inscrito “LANCO”, en **clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza, ambos poseen en su estructura la expresión “LANCO”, resultando ser, la parte preponderante y en este caso también el factor tópico de cada uno de los signos, porque los otros elementos que conforman la marca solicitada son propios de una etiqueta, y a diferencia de la expresión “LANCO” son genéricos y de uso común, sucediendo, que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley de Marcas, éstos elementos de uso común contenidos en una etiqueta no gozan de protección. Por eso a criterio de este Despacho, las marcas mencionadas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, ocurriendo, que a nivel gráfico y fonético existe similitud y los productos que se ofrecen podrán ser fácilmente confundibles y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir el origen empresarial de los productos que distingue una y otra marca. De ahí, que los signos contrapuestos no generan una adecuada diferenciación entre ellos, por lo que su coexistencia en el mercado provocaría confusiones en los consumidores. Cabe acotar sobre este aspecto, que prueba de que las denominaciones de los signos son similares, es la propia carta de consentimiento, ya que de no existir confusión alguna, no habría necesidad de gestionar una carta de consentimiento, otorgada a favor de la marca solicitada. Respecto a la similitud analizada el Tribunal de Justicia Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:



“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

En cuanto a la carta de consentimiento de autos, aparte de las omisiones que presenta en cuanto a la personería de quien la suscribe y la identificación del notario autenticante, ésta va dirigida a indicar que el titular del signo inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, concedió en forma expresa a la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION**, la autorización para que procediera a realizar el registro de aquellas marcas que contengan la expresión **“LANCO”**, entre ellas, se encuentra la marca solicitada **“LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)”**. Que mediante dicho documento aportado a los autos, reconoce que ambas marcas van a coexistir en el mercado. Ahora bien, **¿Podrá una carta de consentimiento resolver ese riesgo de confusión al consumidor?** En primer lugar debemos definir quién es el consumidor. Es aquella persona o personas sean éstas físicas o jurídicas que compran bienes, productos o servicios, dependiendo del tipo de signo marcario que se les presente. En el caso concreto, el consumidor comprará un producto sea para la marca solicitada **“LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)”**, *“adhesivos sellador en clase 2 internacional”* y para la marca inscrita **“LANCO”**, propiedad de la empresa **“LANCO MANUFACTURING CORPORATION”**, *“pinturas, barnices, lacas, preservativos antioxidantes, materias tintóreas y resinas naturales”*.

El régimen marcario constituye un mecanismo jurídico dirigido a aumentar la información disponible para el consumidor, respecto de los distintos productos y servicios ofrecidos, así como a incentivar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de tales productos, bienes o servicios. Existen varias facetas específicas dirigidas a la protección del consumidor y que la Administración Registral debe velar por ellas. Puede observarse, que la función de tutela del



consumidor que subyace a la Ley de Marcas, se manifiesta a través de diferentes formas, sean éstas, por medio de las distintas interpretaciones que se hagan de la ley, tomando en cuenta el interés del consumidor, tanto, cuando se trata de determinar la posibilidad de confusión entre dos signos, a efecto de autorizar el registro de uno de ellos frente al titular de otro inscrito; debe tenerse en cuenta también, el interés del público consumidor en la aplicación de las normas que prohíben el registro de signos, que constituyen la designación habitual de productos o servicios, o que fueran indicativos de su calidad o función o que carezcan de novedad y distintividad.

El hecho, que dos empresas que están dentro del comercio, ambas titulares de marcas similares y dedicadas a la venta de productos de pinturas y adhesivos selladores, hayan resuelto su situación, cual es lo relativo a la inscripción de la marca **“LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)**, mediante una **carta de consentimiento**, y que la titular de la marca inscrita considere que el signo pretendido no le causa ningún perjuicio, ello, no significa, que el problema con el consumidor medio, el consumidor común, esté resuelto, porque precisamente esa similitud entre la marca inscrita y solicitada, provoca indudablemente que este Tribunal realice el cotejo marcario, a efecto de verificar si los signos contrapuestos presentan similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, que puedan llevar al consumidor a un riesgo de confusión, que es lo que trata de proteger el numeral 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas, y que descansan en las funciones que debe tener todo signo marcario, como son: **a) la función de indicación del origen empresarial, b) la función de garantía de estándar de calidad y c) la función publicitaria diáfana transparente, sin posibilidad de existencia de otro riesgo distintivo o similar al inscrito**. De manera tal, 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.

Si bien el titular de la marca inscrita consintió mediante el documento aludido (carta de consentimiento), que la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, presentara la solicitud de inscripción de la marca supracitada, por lo



menos a nivel registral y de esta Instancia como órgano contralor de legalidad, no significa que la Administración Registral con una carta de consentimiento, **que ni siquiera está regulada normativamente**, deba desproteger al consumidor, que es la persona que va a consumir los productos de esas empresas y tampoco significa que se deba desconocer toda la normativa dirigida a esa protección y permitir que dos marcas de distintos titulares estén dentro del comercio con una denominación igual o similar, ya que esta situación por *disposición legal*, escapa del operador jurídico. De lo anterior, tenemos, que la Administración ante todo, no debe perder de vista que el interés de los consumidores debe prevalecer sobre el interés de los titulares de los derechos de propiedad. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2006, Interpretación prejudicial del 15 de marzo de 2006, citando el Proceso 50-IP-2001, Interpretación prejudicial de 31 de octubre del 2001, ha precisado lo siguiente:

“La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.

Sobre este tópico, concluimos indicando que, en todo caso, la autorización para que una empresa distinta a la titular pueda usar un signo distintivo se regula a través del tema de las licencias, artículo 35 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y sus correspondientes requisitos legales, pero nunca a través de una simple autorización que deja en desprotección al consumidor.

Conforme, lo anterior, considera este Tribunal que debe acogerse el recurso de apelación, pero no por las razones del apelante sino por las consideraciones del Tribunal, por cuanto la carta de consentimiento no es de aprobación, ya que los agentes del mercado no pueden convenir el uso de marcas, cuando las mismas causen confusión en el consumidor sobre la calidad y origen empresarial de los productos, pues como lo indicáramos anteriormente, hay un interés público que debe protegerse que queda fuera de la voluntad de la partes, además, por cuanto no se



demonstró la existencia de una relación corporativa o bien la existencia de un contrato de licencia marcaria que autoricen la explotación de la marca inscrita en Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 35 citado.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de las consideraciones expuestas, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, considera este Tribunal, que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiocho minutos y cincuenta y seis segundos del dieciséis de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, pero no por las razones expuestas por el apelante sino por las de este Tribunal, y en su lugar se deniega la solicitud de inscripción de la marca presentada “**LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)**”.

SÉTIMO. 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas legales y de jurisprudencia que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintiocho minutos y



cincuenta y seis segundos del dieciséis de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se revoca, pero no por las razones expuestas por el apelante sino por las de este Tribunal, y en su lugar se deniega la solicitud de inscripción de la marca presentada “**LANCO ACRYLIC CAULK (DISEÑO)**”. 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.-**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33