

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0308-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo**

**SUPERMASTICO**

**Knauf Colombia S.A.S., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12445)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0636-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Arnoldo André Tinoco, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0545-0969, en su condición de apoderado especial de la empresa Knauf Colombia S.A.S., organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, domiciliada en Kilómetro 12 vía Mamonal, zona franca La Candelaria, Cartagena, Bolívar, Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:35 horas del 18 de abril de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** El 20 de diciembre de 2016, el licenciado André Tinoco en su representación indicada, solicita se inscriba como marca de fábrica y comercio el signo

# SUPERMASTICO

en la clase 19 de la nomenclatura internacional, para distinguir materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

**SEGUNDO.** Por resolución de las 11:38:35 horas del 18 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

**TERCERO.** El 24 de abril de 2017 el licenciado André Tinoco planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 11:35:59 horas del 4 de mayo de 2017.

**CUARTO.** 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

**Redacta la juez Ureña Boza; y**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHO PROBADO.** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica a nombre de Gyptec S.A., empresa domiciliada en Calle 13 N° 60-21, Bogotá D.C., Colombia



registro 171899, vigente hasta el 7 de diciembre de 2017, para distinguir en clase 19 cemento, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos (folio 26 legajo de apelación).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de identidad en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que los signos son lo suficientemente diferentes como para coexistir registralmente, y que además en el caso bajo estudio es de aplicación en principio de especialidad.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.** Analizado el signo solicitado versus la marca inscrita, los productos de uno y otro listado, así como los argumentos planteados por el apelante, considera este Tribunal que, en aplicación del marco de calificación que rige el tema de registro de signos distintivos, debe confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita	Signo solicitado
	
Productos	Productos
<p>Clase 19: cemento, materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos</p>	<p>Clase 19: materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos</p>


La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J.

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. (**Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1<sup>era</sup> edición, 2002, pág. 293**)

Es argumento del apelante que los productos son lo suficientemente diferentes como para que se pueda justificar la coexistencia registral a través del principio de especialidad. Sin embargo, de la comparación de listados más bien se deriva lo contrario, sea que los productos más bien, excepto

por el cemento, son idénticos; y respecto del cemento éste está íntimamente relacionado por ser un insumo utilizado en la construcción.

Respecto de la diferencia dada por los diseños, se considera que por estar compuestos ambos signos por el mismo elemento denominativo, SUPERMASTICO, conlleva identidad gráfica y fonética en cuanto a él, por lo que no es suficiente el elemento gráfico para poder crear una verdadera diferencia en el mercado, ya que la probabilidad de que el consumidor confunda o asocie el origen empresarial detrás de una y otra es muy alto. Y los elementos GT y GYPTEC tampoco crean

diferencia, pues el consumidor podrá percibir que  es una variante de la

marca registrada .

Por lo anterior corresponde declarar sin lugar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida.

**QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arnoldo André Tinoco representando a la empresa Knauf Colombia S.A.S., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:38:35 horas del 18 de abril de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca

del signo **SUPERMASTICO**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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**

**Priscilla Loreto Soto Arias**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortíz Mora**

***DESCRIPTORES***

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*