

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2006-0333-TRA-PI

Oposición de SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
C/ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO “WALL
MASTER” (DISEÑO)

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2003-08669)

VOTO No 074-2007

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas del
nueve de de marzo de dos mil siete.***

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos noventa y cuatro-cero treinta y nueve, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, compañía existente y organizada bajo las leyes de la República de Panamá, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cero treinta mil ochocientos diecinueve, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, empresa que se opone a la inscripción de la marca de comercio “**WALL MASTER**” (DISEÑO), solicitada por la compañía de esta plaza **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de diciembre de dos mil tres, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial de la sociedad de esta plaza **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica número tres-

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ciento uno-doscientos dos mil quinientos cuarenta y ocho, con domicilio en San José, cien metros al este del Edificio del Banco Internacional de Costa Rica, Barrio Tournón, presentó solicitud de inscripción de la marca de comercio **“WALL MASTER” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir esmalte en aceite para metales, madera y concreto, en clase 2 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado el día veintitrés de agosto de dos mil cuatro, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, de calidades indicadas al inicio y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó formal oposición contra la solicitud de registro de la marca de comercio **“WALL MASTER” (DISEÑO)**, por considerar que la denominación y su traducción, es una composición de términos genéricos, de uso común y descriptivos que en su forma de presentación y composición a su vez, brindan una idea completamente descriptiva de las características del producto y su objeto y fin intrínsecos, todo lo cual la convierte en inadmisibles, ya que el término “wall” en español significa “pared” y el término “master”, es un adjetivo calificativo que claramente le otorga al producto ante el consumidor, una ventaja funcional y técnica atribuible al producto. Además, que su representada tiene inscrito en casi la totalidad de sus registros las expresiones “Interior/Exterior”, en esa precisa exposición, diagramación y ubicación que forma parte de la distintividad de casi la totalidad de las marcas de su representada, argumentando que la etiqueta o diseño pretendido por la empresa solicitante, mantiene una identidad gráfica, ideológica y fonética con los registros de las marcas de su representada, lo cual causaría confusión al consumidor.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas, veintinueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentando tal decisión, en el hecho de que el signo **“WALL MASTER (DISEÑO)”**, cuya traducción corresponde a los términos “Pared Maestra Diseño”, fue solicitado para distinguir esmalte en aceite para metales, madera y concreto, por lo que en relación con los productos a proteger, es lo suficientemente distintivo, ya que no corresponde al nombre que usualmente se da a los productos, ni consiste en una designación que en el comercio pueda servir para calificar o describir los mismos, sumado al hecho que el distintivo solicitado está acompañado, además, de un diseño original y característico,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

lo que en su conjunto otorga al signo mayor particularidad, por lo que es posible su coexistencia registral.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre de dos mil cinco, el representante de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, recurre la resolución indicada, interponiendo los recursos de revocatoria, apelación y nulidad concomitante, en el que alega que el Registro de la Propiedad Industrial no resuelve el punto referido a que el signo “Wall Master” violenta por similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas, registros previos y signos propiedad de su representada, en las que exactamente se da la utilización y disposición idéntica de la información y su presentación, así como la identidad gráfica, ideológica y fonética del diseño pretendido por la empresa solicitante, lo que atenta contra los consumidores en virtud de que ambos términos están destinados a proteger los mismos productos y en el mismo giro económico, además, de que los términos “Maestro de las Paredes”, lo son precisamente para proteger pinturas, barnices y demás bienes afines que ilustran no sólo mediante genéricos el uso del bien y su aplicación a paredes, sino que el término maestro lleva a confusión o pretende hacer creer al consumidor que es un producto con maestría, con dominio absoluto y gran calidad técnica.

QUINTO. Que en resolución emitida a las quince horas, cuarenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil seis, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, resuelve, declarar sin lugar el recurso de revocatoria y nulidad concomitante y admitir el recurso de apelación.

SEXTO. Que en esta Instancia, mediante resolución emitida a las once horas del treinta y uno de octubre de dos mil seis, se confirieron las audiencias de ley, sin que ninguna de las partes e interesados se apersonaran dentro del término conferido al efecto.

SÉTIMO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes :

1.- Que los Licenciados Denise Garnier Acuña, Javier León Longhi y Daniel de la Garza Chamberlain, son apoderados especiales de la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio 5).

2.- Que el Licenciado Max Doninelli Peralta, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA** (ver folio 29).

3.- Que la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**WALL MASTER**” (**DISEÑO**), no hizo la traducción al idioma castellano de la marca solicitada, conforme lo establece el artículo 9º, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni el Registrador a quien le correspondió llevar a cabo la calificación de la solicitud, le previno el cumplimiento de dicho requisito (ver folios 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18, 19 y 23).

4.- Que la traducción al idioma español de la marca de comercio “**WALL MASTER**” (**DISEÑO**), fue hecha por el representante de la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION, S.A.**, en fecha posterior al momento procesal dispuesto a tal efecto (ver folio 41).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 1) SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. 1.-) En el caso concreto la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta por la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, fundamentando tal decisión, en el hecho de que el signo **“WALL MASTER (DISEÑO)”**, cuya traducción corresponde a los términos “Pared Maestra Diseño”, fue solicitado para distinguir esmalte en aceite para metales, madera, concreto, por lo que en relación con los productos a proteger, es lo suficientemente distintivo, ya que no corresponde al nombre que usualmente se da a los productos, ni consiste en una designación que en el comercio pueda servir para calificar o describir los mismos, sumado al hecho que el distintivo solicitado está acompañado además, de un diseño original y característico, lo que en su conjunto otorga al signo, mayor particularidad, por lo que es posible su coexistencia registral. **2.-)** Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación, que “Wall Master” violenta por similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas, registros previos y signos propiedad de su representada, en las que exactamente se da la utilización y disposición idéntica de la información y su presentación, así como la identidad gráfica, ideológica y fonética del diseño pretendido por la empresa solicitante, lo que atenta contra los consumidores en virtud de que ambos términos están destinados a proteger los mismos productos y en el mismo giro económico, además que los términos “Maestro de las Paredes”, lo son precisamente para proteger pinturas, barnices y demás bienes afines que ilustran no sólo mediante genéricos el uso del bien y su aplicación a paredes, sino que el término maestro lleva a confusión o pretende hacer creer al consumidor que es un producto con maestría, con dominio absoluto y gran calidad técnica.

Hace notar este Tribunal, que en relación a estos agravios los mismos no pueden ser de recibo, en virtud de que por tratarse de términos genéricos y de uso común, conforme lo establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dispone: **“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas.** *Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio*”, no alcanza la protección registral, por lo que deviene innecesario el cotejo de éstos términos con las marcas del oponente, debido a su imposibilidad de apropiación individual. Sobre los términos de uso común y genéricos, la doctrina señala lo siguiente: “Designaciones usuales. *Son las designaciones que habitualmente se utilizan para un producto,*

además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos más técnicos. Designaciones genéricas. Otra vertiente de otro grupo de signos irregistrables es la que conforman las designaciones genéricas. Se trata, como su nombre lo indica de designaciones “que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el genérico, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras “Automotor”, “Motor”, “Máquina”, “Mueble”, “Asiento”, entre tantos otros. Tampoco sobre éstas, puede pretenderse privilegio”

(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Cuarta Edición, Editorial Lexis Nexos Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71).

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU CARÁCTER DISTINTIVO. Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Ese carácter distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una

particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca, de los de la competencia y además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada, por lo que todo signo que pretenda ser registrado como marca, debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción.

QUINTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. Esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por el apelante no son de recibo, toda vez que, en el presente asunto la marca de comercio **“WALL MASTER” (DISEÑO)**, cuya traducción al idioma español de los vocablos que la componen son los siguientes: *“wall: interior, pared, muro, tapia, muralla, barrera...”* y *“master: amo, señor”* (Compilación original de CASTILLO Carlos y BOND Otto F. Universidad de Chicago. Diccionario Español-Inglés Inglés- Español, Quinta Edición, págs. 575 y 449), no inducen al consumidor a confusión, acerca de la procedencia empresarial de los productos que se pretenden proteger con la marca solicitada; a saber: esmaltes de aceite para metales, madera y concreto, en clase 02 de la Clasificación Internacional, por lo que en ese sentido, el consumidor no puede suponer que existe una actividad comercial común, ni se induce a confusión acerca de la procedencia empresarial de los esmaltes de aceite para metales, madera y concreto, que impida su inscripción, ya que los dos vocablos: “pared” y “maestra” no corresponden, ni están relacionadas directamente con los productos a proteger, ni los describen o califican, como alega la parte recurrente, por lo que no lleva razón el apelante al afirmar que el signo solicitado ilustra no solo mediante genéricos el uso del bien y su aplicación a paredes, que representa casi la totalidad del uso de las pinturas y barnices, sino que además, asigna cualidades primarias que pretenden confundir al consumidor, que convierte al signo distintivo solicitado en denominativo.

En este contexto, este Tribunal considera, que el carácter distintivo que posee la marca de comercio **“WALL MASTER”**, para proteger y distinguir esmalte en aceite para metales, madera y concreto, permite claramente hacer la diferencia y distinción, de otros iguales que se encuentran en el mercado, provocando que los consumidores reconozcan a la marca en estudio, como

referencia a la pared maestra, por lo que no hay posibilidad de confusión del consumidor sobre el origen empresarial de los productos a proteger por la marca que se solicita su inscripción, por ser un signo con el suficiente carácter distintivo, capaz de que el consumidor pueda identificar los productos protegidos, sin entrar en confusión.

Con relación al carácter distintivo de un signo, Martínez Medrano señala que: *“Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos...”* (MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, Argentina, 2000, pág. 63).

Sobre la supuesta generalidad de los términos “Maestro de las Paredes” que alega el recurrente, es importante destacar que según la jurisprudencia extranjera, la generalidad se define: *“como causal de irregistrabilidad de la marca que debe apreciarse en su relación directa con los productos o servicios de que se trate y no en abstracto, desde el mero punto de vista gramatical (...) Un término es genérico, (...) desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”* (Resolución del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, No. 12.IP-95 de 18 de setiembre de 1995).

En el caso bajo examen, la marca de comercio solicitada **“WALL MASTER” (DISEÑO)**, en español “pared maestra”, pretende proteger esmalte en aceite para metales, madera y concreto, que dentro del lenguaje común no resulta usual para denominar esos productos. Consecuentemente, el consumidor no visitará el local comercial en donde se expende ese esmalte, solicitando que le vendan “pared maestra”, de ahí que no lleva razón el recurrente al afirmar que en el presente asunto estamos frente a términos genéricos, toda vez que para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incurso en la causal de irregistrabilidad, por estar compuesta de términos genéricos, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión, se muestre del producto o servicio al cual se va aplicar, lo que no sucede con la marca solicitada.

Por otra parte, atendiendo la estructura del signo “**WALL MASTER**” (**DISEÑO**) a juicio de este Tribunal, no hay duda de que nos encontramos en presencia de una marca sugestiva, ya que los significados en español de los vocablos “**WALL MASTER**”, “**pared maestra**”, hacen alusión a la naturaleza, cualidades y funciones del esmalte en aceite para metales, madera y concreto, al sugerir o insinuar para éste, los términos “pared maestra”, y estar referidos propiamente a la estructura de la marca de comercio solicitada, toda vez que las marcas sugestivas, junto con las marcas arbitrarias, pertenecen a la subcategoría de las marcas denominativas, que, acorde con la estructura del signo empleado, en doctrina son definidas como: *“La marca denominativa está constituida por varias letras que constituyen un conjunto pronunciable. La marca denominativa puede poseer un significado o carecer de él. Tienen una connotación conceptual dos subtipos de marcas denominativas; a saber: las marcas sugestivas que aluden a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca...”* (Fernández Novoa (Carlos), Fundamentos de Derecho de Marcas Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pág. 28).

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que lo que corresponde es declarar sin lugar el Recurso de Apelación presentado en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, veintinueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma.

SÉTIMO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin 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, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintinueve minutos del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, la cual 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. **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Priscilla Soto Arias

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución por encontrarse participando en un Seminario fuera del país.