

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0206-TRA-PI**

**Oposición a la solicitud de registro como marca del signo DUFERCO**

**Marcas y otros signos**

**Durman Esquivel S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11620-2011)**

### ***VOTO N° 1014-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas veinticinco minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en representación de la empresa Durman Esquivel S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero seis mil setecientos setenta y nueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiuno de enero de dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de noviembre de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trecientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en representación de la empresa Duferco Investment Services SA, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Confederación Suiza, solicitó el registro como marca de fábrica del signo **DUFERCO**, en clase 6 de la nomenclatura internacional para distinguir metales comunes y sus aleaciones; metal no forjado y en forma semi-forjada; acero no forjado y semi-forjado; productos hechos de hierro y acero incluyendo placas, rollos, piezas enrolladas calientes y frías, láminas, varillas, alambres, tubos, postes, barras, tuberías, tuberías soldadas, barras,



diferentes tipos de barras que son moldeados a conveniencia, cintas, flejes, secciones, chapas, perfiles, varillas de alambre, alambre enrollado, pavimentos, lingotes, minerales de hierro, lupias, bloques, lingotes, hierro, desbastes cuadrados bolitas, palanquillas, acero fundido, cintas de acero, rollos de cintas de acero en frío, rollos de acero, acero en caliente enrollado y acero en frío enrollado, acero en cintas, acero plano, cañerías de acero, silicio, acero resistente a la abrasión, plato de acero galvanizado, barras de acero, acero en barras, acero forjado, bolas de acero, hierro cromado, hierro galvanizado, fundición de hierro sin forjar y de hierro semi-forjado; acero corrugado para hormigón; acero para barras de armaduras; acero reforzado; telas de acero reforzadas; acero estructural; perfiles de acero; acero recubierto; láminas de acero bañadas en otros metales; láminas metálicas recubiertas; platos metálicos recubiertos; grandes planchas de acero; acero especial; acero fino; acero decapado; acero pulido; acero de baja aleación; vigas de acero; marcos de acero para construcciones; acero para soldar; acero para herramientas; acero inoxidable; acero para máquinas eléctricas; láminas metálicas; alfileres; hojalata; hierro bruto; hierro fundido; tuberías de hierro fundido; tuberías de hierro en bruto; hierro blanco y chatarra; materiales metálicos de construcción incluyendo vigas metálicas de reborde amplio; paneles de construcción; pilotes de acero; barras reforzadas de metal para propósitos de construcción, partes estructurales para vigas de metal; tabiques metálicos, molduras metálicas para edificios; canaletas metálicas; molduras metálicas para puertas; molduras metálicas para ventanas; ventanas metálicas; puertas metálicas; marcos de puertas metálicas; paneles metálicos para puertas; correas de metal y tachuelas de metal; cables no eléctricos y alambrado de metal común, vigas metálicas en forma de Z; componentes de metal, a saber, aleaciones de metal para posterior manufactura; componentes metálicos para la construcción, a saber, tablas de alero, plafones, puntales, soportes, abrazaderas, armazones, revestimientos, revestimientos para suelos, canaletas, juntas, uniones para tuberías, accesorios para tubería, uniones metálicas para la construcción, tubería de metal, vigas metálicas, tuberías de desagüe, tapajuntas, materiales metálicos de refuerzo para la construcción, tejas metálicas para la construcción, bandas de metal para tapar o envolver, conectores para cubiertas y juntas para cubiertas, juntas expansibles para tuberías y ductos, rebordes, tuberías de canaletas, conectores para tuberías, uniones para tuberías, mangos de tuberías, accesorios para tubería y

juntas y tejas para piso; componentes metálicos de ferretería, a saber, tuercas, pernos, corchetes, remaches y tornillos; sistemas de techo y paredes metálicas incorporando materiales hechos de metal, a saber, tapajuntas de techo, amarras de techo, techumbre; ventilaciones de techo para calefacción, climatización y ventilación de edificios residenciales y comerciales, paneles de techo, tejas, cortinas tipo pared para construcción hechos principalmente de metal, marco de pared hechos principalmente de metal, clip de acero galvanizado con goma moldeada usada para unir mampostería a paredes o cielo rasos, juntas expansibles para pisos y paredes, paneles para cielo raso, paneles para paredes vendidos separadamente o en unidades, empalizados, portones y rejas, artículos de cerrajería, artículos metálicos pequeños de ferretería; contenedores metálicos; productos de metal común no incluidos en otras clases; zinc y sus aleaciones, manganeso, productos metálicos para uso en trabajos de fundición; minerales para uso en refractarios; materiales refractarios de construcción metálicos; productos refractarios (con o sin forma) hechos de metal.

**SEGUNDO.** Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha diez de agosto de dos mil doce, la Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Durman Esquivel S.A., presentó oposición contra la solicitud referida.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las diez horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

**CUARTO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de febrero de dos mil trece, la representación de la empresa Durman Esquivel S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, cincuenta y tres segundos del veinte de febrero de dos mil trece.

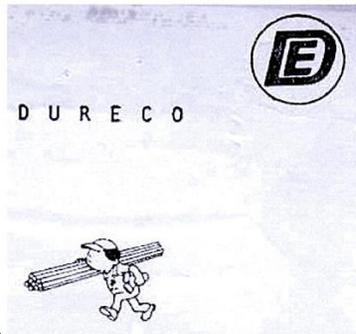
**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda

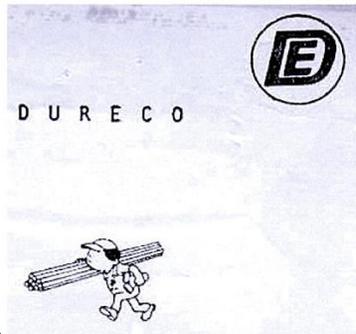
vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

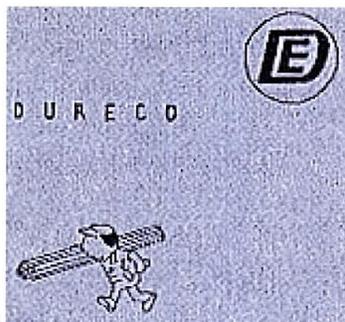
**Redacta la Juez Ureña Boza; y,**

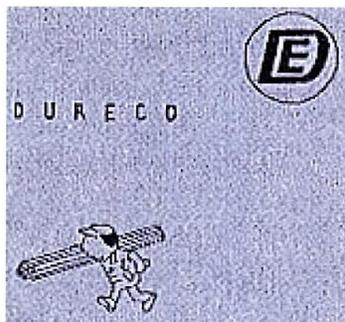
### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de las siguientes marcas, todas a nombre de Durman Esquivel S.A.:



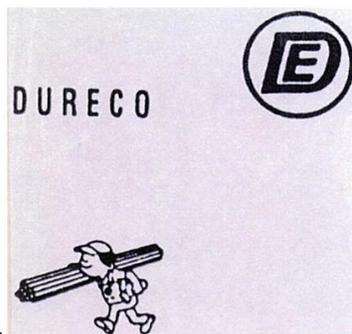
1. De fábrica , en clase 17 para distinguir tubería, pasamanos, juntas de expansión, rodapiés y tablillas decorativas para cielos y paredes, todos de pvc, registro N° 63455, vigente hasta el cinco de marzo de dos mil catorce.



2. De fábrica , en clase 19 para distinguir tubos rígidos no metálicos para la construcción, registro N° 157700, vigente hasta el veintisiete de marzo de dos mil dieciséis.



3. De fábrica y comercio , en clase 11 para distinguir llaves de chorro y de paso para distribución de agua, registro N° 72517, vigente hasta el cinco de julio de dos mil veinte.



4. De fábrica , en clase 17 para distinguir empaques de hule o goma para tubería de pvc, registro N° 129848, vigente hasta el catorce de noviembre de dos mil veintiuno.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hecho de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS.** El Registro de la Propiedad Industrial fundó su resolución en la idea de que, si bien los productos son de similar naturaleza y comparten canales de distribución, las diferencias entre los signos cotejados son suficientes como para permitir la coexistencia registral. Por su parte la apelante argumenta que los signos tan solo difieren por una letra F y que los productos están estrechamente relacionados, por lo que el consumidor asociará el origen empresarial.

**CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** El cotejo marcario al cual han de ser sometidos los signos en pugna debe realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus**

**apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). Así, si bien considera este Tribunal, de consuno con el Registro de la Propiedad Industrial, que los productos tienen una naturaleza similar en cuanto son elementos que se utilizan en los procesos constructivos, y son comercializados a través de canales comunes, los signos difieren entre sí lo suficiente como para evitar que el consumidor vaya a verse confundido en su acto de consumo. Estando las palabras DUFERCO y DURECO compuestas ambas por tres sílabas, vemos como las del medio, sean FER y RE, son lo suficientemente distintas en su construcción como para que haya confusión, y fonéticamente imprimen en el conjunto de ambos signos una gran diferencia, ya que la sílaba FER le transmite fuerza diferenciadora al ser pronunciada de frente a las marcas inscritas. Dicha diferenciación también se traspasa al ámbito gráfico, ya que dicha sílaba hace que los signos se aprecien de forma diferente. Por ello es que no corresponde acoger los alegatos de la parte apelante, ya que tanto a nivel gráfico como fonético son lo suficientemente distintas como para impedir que el consumidor se vaya a ver confundido en su acto de consumo, aunque los productos estén relacionados, y por ende puede la Administración Registral acordar la coexistencia de ambas, por no ser antagónicas. De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en representación de la empresa Durman Esquivel S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad



Industrial a las diez horas, treinta y cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, la que en este acto se confirma, acogándose el registro de la marca **DUFERCO**. 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**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortiz Mora**



## **DESCRIPTORES**

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36