



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0939-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica y comercio “  ”

QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 10576-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1373-2009


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas con cinco minutos del veintiséis de octubre del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Julio López Prudat**, mayor, casado dos veces, administrador de empresas, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos setenta y dos-cero noventa, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero siete mil quinientos sesenta y nueve, domicilia en Heredia, frente a Fábrica Nestlé, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha catorce de noviembre de dos mil seis, la Licenciada **Adriana Oreamuno Montano**, en representación de la sociedad **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



fábrica y comercio “  ”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir publicaciones, específicamente, folletos, panfletos, materiales de enseñanza en el campo de la pinturas, volantes informativos que contienen productos de pintura, papel membretado, empaque, información impresa en el campo de las pinturas.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días cuatro, cinco y seis de junio del dos mil siete, en las Gacetas números ciento seis, ciento siete y ciento ocho, dentro del plazo conferido, el señor **Julio López Prudent**, en la condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y comercio “**PROTECTO DECOR**”, presentada por la sociedad “**KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES SOCIEDAD ANÓNIMA**”, argumentando, que su representada es propietaria de la marca de fábrica “**LAMINAK DEKOR**” para proteger pinturas en general, aduciendo, que como es de fácil observación, ambos nombres tienden a confundir al público, pues están en la misma rama de protección y las palabras DECOR y DEKOR son idénticas en forma y sonido o fonéticamente. Es evidente que ambas empresas son competidoras y el uso de distintivos semejantes e iguales causa perjuicios y tiende a la confusión, por lo que solicita se declare con lugar la oposición y se rechace la inscripción de la marca “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve, dispuso “ (...) *Se declara sin lugar la oposición interpuesta por **JULIO LÓPEZ PRUDENT**, apoderado de **QUÍMICAS LAMINAK INDUSTRIAL, S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, en clase 16 internacional; presentada por **ADRIANA OREAMUNO MONTANO**, en representación de **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, la cual se acoge (...)”*



CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Julio López Prudent, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de julio del mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y dos minutos, treinta y ocho segundos del trece de julio del dos mil nueve, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación ante este Tribunal, el que mediante resolución dictada a las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de agosto del dos mil nueve concede la audiencia reglamentaria a la apelante, quien mediante escrito de tres de setiembre del dos mil nueve contesta la audiencia.

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

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal avala los hechos I y II que tiene como probados la resolución apelada, se agrega que el hecho probado I, encuentra fundamento a folios 48 a 49 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.



TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la oposición y acogió la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, por cuanto según lo estimó dicho Registro, los signos en pugna no tienen semejanza alguna, por lo que no se ve posibilidad alguna de causar riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que el signo solicitado cuenta con el término PROTECTO mismo que le brinda distintividad suficiente frente al signo oponente.


Por su parte, la representación de la empresa apelante, argumenta en su escrito de apelación que no comparten los argumentos de fondo que llevan al Registro a determinar que la oposición presentada por su representada se debe declarar sin lugar por cuanto los productos identificados por ambas marcas pertenecen a clases diferentes. Aspecto, que no tienen idea como arriban a dicha conclusión, por cuanto ambas empresas se dedican a realizar, producir y vender lo mismo, sea productos de venta y comercialización de toda clase de pinturas, masilla para paredes, stucco, pintura de aceite, de agua, latex, esmalte, bases, selladores, acrílicos e impermeabilizadores, todo es lo mismo y están bajo la misma ala de protección que se pretende con una marca o un nombre comercial. Considera, que las palabras son la mismas fonéticamente hablando y no existe la menor duda de que hay confusión en el uso de ambas palabras, con empresas que son competidoras en el mercado de la pintura y cuando se habla de pintura se habla de todos los derivados directa e indirectamente de esta industria, por lo que solicita se admita la apelación.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS. El artículo 2° de dicha Ley, recoge la definición de la marca como *“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”, estableciendo en primer orden, la cualidad de distintividad que debe contener el signo, a efecto de que permita la distinción de unos productos o servicios con otros, por lo que la marca debe cumplir con su función diferenciadora, para proteger a los consumidores a la hora de elegir los productos en el mercado, al permitir diferenciar los productos idénticos o similares de un productor de los del otro, tal y como lo establece, además, el artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, con el objeto de que al ofrecerse en el mercado un producto, el consumidor conozca su origen, la calidad y condiciones del mismo, a efecto de evitar que se provoque confusión.

QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para una mayor claridad en contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

MARCA INSCRITA	MARCA SOLICITADA
LAMINAK DEKOR	
Productos	Productos
Clase 1: Para proteger una masilla para paredes.	Clase 16. Para proteger y distinguir específicamente, folletos, panfletos, materiales de enseñanza en el campo de la



	pinturas, volantes informativos que contienen productos de pintura, papel membretado, empaque, información impresa en el campo de las pinturas
--	--

Si bien el producto que distingue la marca inscrita se relaciona directamente con los que va a distinguir la marca solicitada, la impresión gráfica que deja la comparación de ambos signos denota de inmediato la total diferencia entre uno y otro. A pesar, que la marca solicitada contiene la palabra “DECOR”, idéntica a “DEKOR” de la inscrita, donde lo único que las diferencia a una y otra marca son las letras “C” y “K”, se tiene que admitir que el elemento preponderante en cada una de ellas es su remisión directa al origen empresarial, es decir “**LAMINAK DEKOR**” versus “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, por lo cual, a pesar de tal identidad, en su conjunto las marcas cotejadas son *gráficamente* distintas, de ahí, que la confusión que alega la empresa apelante en su escrito de apelación no es de recibo, ya que la coexistencia de ambos signos en el mercado no genera ningún tipo de confusión, no existe esa posibilidad, pues, en ambos casos se hace referencia al origen empresarial de los productos. A nivel *fonético*, y tomando en consideración la identidad de las palabras citadas, la pronunciación de las palabras que componen a ambos signos es totalmente distinta la una de la otra. *Ideológicamente*, no habría posibilidad de hallar alguna suerte de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza ideológica, ya que ambos son términos sin ningún significado conceptual. Todas estas diferencias hacen que ambos signos puedan coexistir registralmente.

Bajo ese concepto, considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca que se pretende proteger “**PROTECTO DECOR (DISEÑO)**”, y la



marca inscrita “**LAMINAK DEKOR**”, pueden coexistir registralmente, sin causar confusión o riesgo de asociación en los consumidores.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado como marca de fábrica y comercio, puede coexistir con la marca registrada “**LAMINAK DEKOR**”. Por ende se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Julio López Prudent**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUIMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 señor **Julio López Prudent**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **QUIMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos del diecinueve de junio del dos mil nueve, la que 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, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Walter Méndez Vargas

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de marca
TG. Inscripción de la marca
TNR. 00.42.25