



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2010-0065-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “MASTER COLOR”**

**LABORATORIOS BIOLOGIC, LTDA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8309-2009)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO No. 189-2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las doce horas con treinta minutos del doce de agosto de dos mil once.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Khorana Arias Cortés, mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 4-166-877, en su condición de apoderada especial de la empresa **LABORATORIOS BIOLOGIC LTDA**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y un minutos y cuarenta y seis segundos del dos de diciembre de dos mil nueve.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de setiembre de dos mil nueve, la Licenciada Khorana Arias Cortés, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**MASTER COLOR**”, para proteger y distinguir “*tintes, polvos decolorantes, removedores de color, oxigentas, shampoo, bálsamos, ampolletas para el cabello, esmaltes*” en **Clase 03** de la clasificación internacional.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las nueve horas, treinta y un minutos, cuarenta y seis segundos del dos de diciembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que en fecha cinco de enero de dos mil diez, la Licenciada Arias Cortés, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de que fue admitido el de apelación, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 06 de julio de 2007 y vigente hasta el 06 de julio de 2017, la marca de fábrica “**MASTER**” bajo el Registro No. 169278, a nombre de la empresa ALINTER, S.A., para proteger y distinguir “*preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, detergentes, jabones cilindro, lavaplatos, productos de perfumería, aceites esenciales,*



*cosméticos, lociones capilares dentífricos*”, en Clase 03 internacional, ver folios 12 y 13 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscritas, en aplicación de los artículos 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “**MASTER COLOR(Diseño)**” carece de distintividad notoria que permita su inscripción, por cuanto tiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita, pues en su elemento denominativo prevalece la palabra “**MASTER**” que es idéntica al signo inscrito, lo que denota ausencia de esa aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción causaría un perjuicio al consumidor medio, así como al titular de la marca inscrita, ya que puede provocar riesgo de confusión y asociación empresarial por ser los signos casi idénticos y dada la naturaleza y similitud de los productos que protege la marca inscrita con los que pretende proteger el signo propuesto, incluidos en la misma clase y que además pueden ser ofrecidos al público mediante los mismos canales de distribución.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente en su escrito de exposición de agravios manifiesta su inconformidad con la resolución que impugna. Cabe advertir que en el punto (1) de dicho escrito se relaciona una resolución ajena a este expediente, por cuanto refiere alegatos que, en apariencia, se corresponden a la solicitud de registro de la marca “Master Natural (Diseño)”. Agrega en el aparte (2) de este escrito, que en este caso el Registro de la Propiedad Industrial debería aplicar los mismos argumentos utilizados al



permitir la coexistencia de varias marcas en la misma clase, para productos similares y que contienen el término “FRESH”, al que se han agregado otros términos, tales como Halls, Milka, Clory, Market, Magic, Gourmet, Easy. Continúa indicando el apelante que, con el objeto de lograr la inscripción del registro solicitado, procede a modificar los productos que pretende proteger y distinguir el signo propuesto, a efecto de que la lista quede de la siguiente forma: *“tintes, polvos decolorantes, removedores de color, oxigentes, shampoo, bálsamos, amopetas para el cabello, esmaltes, con excepción de preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, detergentes, jabones, cilindro, lavaplatos, productos de perfumería, aceites esenciales, lociones capilares, dentífricos, cosméticos, en este último solo los indicados arriba.”*

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO.** 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.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy



claro 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 indicado 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 o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

En el derecho marcario, la 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 otros similares que se encuentren en el mercado. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; 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 citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  
(...)*



c) *Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

(...)

g) *No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...*”

De acuerdo con los incisos citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Así las cosas, realizado un cotejo marcario y analizando los signos en pugna en forma global, es evidente que a nivel gráfico, fonético e ideológico, el signo propuesto, “**MASTER COLOR (Diseño)**”, comparado con la marca inscrita “**MASTER**” son prácticamente idénticos, siendo que, la única diferencia entre ellas, que estriba en la palabra “**COLOR**” y un **diseño** que consiste únicamente en una grafía especial de las letras.

Considera este Tribunal que, por una parte, el diseño agregado al elemento denominativo no constituye un elemento relevante para diferenciarlos, por lo que no agrega distintividad alguna a la marca. Asimismo, el término “**COLOR**”, para la protección de productos tales como tintes, polvos decolorantes, removedores de color y esmaltes, resulta genérico y de uso común y por lo tanto carente de relevancia al comparar los signos bajo análisis, es decir que no tiene fuerza distintiva y además resulta inapropiable por un particular.



En otro orden de cosas, alega el recurrente, que el Registro de la Propiedad Industrial no ha aplicado un criterio uniforme al resolver las presentes diligencias, dado que en otros casos ha aceptado la coexistencia registral de signos similares. Al respecto, debe recordar el apelante que al resolver un determinado caso, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente que es totalmente ajeno a éste, se consideró que un signo cumplió con los requisitos de fondo, no tiene un carácter vinculante para este Tribunal en la resolución del caso que ahora nos ocupa, no sólo porque esta Autoridad tiene acceso y competencia para el conocimiento de las pretensiones dentro del presente expediente y no del señalado por el apelante, sino porque en general, cada solicitud de inscripción de un signo marcario reviste diferentes peculiaridades cuyo interés jurídico difiere, o puede diferir, de cualquier otra; aún tratándose del mismo signo, pues el control de legalidad y los intereses en juego (competidores, consumidores y bienes jurídicos tutelados) interactúan de manera diversa en cada caso, y por tanto cada uno de los casos requiere de una concreta y específica valoración jurídica.

Dado todo lo anterior, siendo evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que todos provienen de un mismo origen empresarial, aunado a las razones intrínsecas señaladas en el Considerando Tercero, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo en considerar inadmisibile el registro del signo solicitado.

Así las cosas, este Tribunal concluye que, efectivamente, el signo solicitado no es susceptible de protección registral, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7, incisos c) y g), así como el artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en razón de lo cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado.



**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada Khorana Arias Cortés**, en representación de la empresa **Laboratorios Biologic Limitada**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, treinta y un minutos, cuarenta y seis segundos, del dos de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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*

*Kattya Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**