



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0698-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca de comercio “CEMENTO ULTRACEN (diseño)”**

**KITTERY PROPERTIES, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-3767)**

**Marcas y otros Signos**

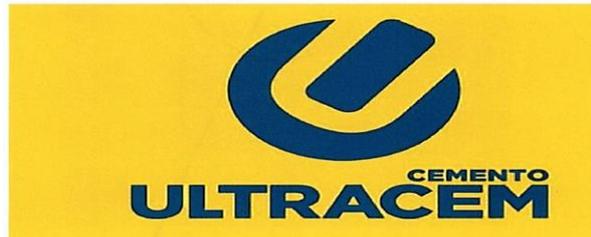
***VOTO N° 190-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las diez horas, cuarenta y cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, casado una vez, abogado y notario, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, en su condición de apoderado registral de la empresa **KITTERY PROPERTIES, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con establecimiento administrativo y comercial, situado en Salduba Building Thirel, Floor 53 RD, East Street, Panamá, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:41 horas del 17 de julio del dos mil quince.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que el veintiuno de abril del dos mil quince, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, de calidades y condición dicha al inicio, solicita al Registro de la Propiedad Industrial se inscriba el signo:



como marca de comercio para proteger y distinguir “Cemento”, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final dictada a las 15:49:41 horas del 17 de julio del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió “[...] **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

**TERCERO.** Que el cinco de agosto del dos mil quince, el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en representación de la empresa **KITERY PROPERTIES, S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 14:52:36 horas del 10 de agosto de 2015, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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

**Redacta la juez Alvarado Valverde; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:



**1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa **IMPERSA, S.A.**, la marca de comercio **ULTRASET** bajo el registro número **211764**, desde el 19 de agosto de 1999, vigente hasta el 19 de agosto del 2021, la cual protege y distingue: “Mortero adhesivo para cerámica y azulejo”, en clase 19 Internacional. (Folio 31).

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

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, se está



solicitando la inscripción de la marca de comercio para proteger y distinguir “Cemento” en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta de la certificación visible a folio 31 del expediente, la marca de comercio “**ULTRASET**” inscrita bajo el registro número **211764** desde el 19 de agosto de 2011, vigente hasta el 19 de agosto del 2021, a nombre de la empresa **IMPERSA, S.A.**, la cual protege y distingue: “Mortero adhesivo para cerámica y azulejo”, en **clase 19** Internacional. El registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca solicitada en **clases 19** de la Clasificación Internacional de Niza, dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, según el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo.

La representación de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que: **1)** Los signos gráfica y fonéticamente son diferentes, al contener elementos gráficos y denominativos que los diferencian uno de otro. **Tampoco hay similitud ideológica. 2)** Debe darse una visión de conjunto, sin descomponer el signo, porque el consumidor percibe el signo como un todo. No se le está dando importancia al elemento gráfico. **3)** Cuando se coteja una marca mixta y otra



denominativa debe darse una visión de conjunto, debe darse importancia al diseño. **4)** No hay similitud de productos. Cemento versus mortero. **5)** No hay riesgo de asociación.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso, que nos ocupa se presenta para su registro el



signo para ello, lo que interesa es que el distintivo marcario cumpla con las formalidades y pueda ser objeto de inscripción. Para ello, el Registrador de conformidad con lo que dispone el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Distintivos procede a calificar el documento conforme a las reglas contenidas en sus artículos 7 y 8, que fijan los parámetros intrínsecos y extrínsecos que han de cumplir los signos sometidos a la Administración para erigirse en marcas registradas.

Desde el punto de vista intrínseco, el Registrador está encargado de examinar la solicitud de inscripción del signo propuesto, valora si éste cumple la función de marca, es decir, si posee la capacidad per se de distinguir productos y servicios de una persona de los de otra. En caso de carecer de ese requisito impide el registro de la misma. En lo que respecta a aspectos meramente extrínsecos, el Registrador está en la obligación de examinar de acuerdo a la normativa que regula la materia, si la marca propuesta no se refiere a otros signos que se encuentran registrados, pues de ser así, ésta entraría en colisión con el derecho exclusivo de terceros, lo que impediría su registro.

Conforme a lo anterior, no podemos dejar de lado que en la publicidad registral ya existe inscrita la marca de comercio “**ULTRASET**” bajo el registro número 211764, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. Este Tribunal considera que, el signo propuesto es mixto, que incluye las palabras CEMENTO UTRACEM escrita en letras estilizadas de color azul y encima de dicha expresión, se encuentra la figura irregular de un semicírculo y una figura



geométrica, el signo inscrito es denominativo formado por la frase **ULTRASET**. De la visión de conjunto el elemento central de la marca solicitada es **ULTRACEM**, la palabra **CEMENTO** y el diseño formado por un semicírculo y una figura geométrica, donde el término **CEMENTO** es genérico, y el semicírculo y figura geométrica no agregan la suficiente distintividad al distintivo marcario

De lo anterior, obsérvese que los signos “**ULTRACEM**” y “**ULTRASET**” comparten el prefijo “**ULTRA**”, siendo, que el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece que: “En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos”, por consiguiente, partiendo de lo prescrito en el incisos a) y b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, el cotejo debe efectuarse entre **CEM** y **SET**. Al hacer el examen en base a la impresión gráfica y fonética, tenemos que la única diferencia es la letra **M** en la solicitada y la letra **T** en la inscrita, puesto que las letras **C** y la **S**, tienen una sonoridad igual. Ahora, al vocalizarlas su sonido resulta similar, ya que la letra” **M**” al final de la marca propuesta no genera la distintividad necesaria con respecto a la registrada que termina con la letra “**T**”. Por lo que el alegato de la recurrente en cuanto a que los signos son gráfica y fonéticamente diferentes, no es admisible.

Siguiendo con lo anterior, tenemos que la marca inscrita “**ULTRASET**”, bajo el registro número **211764** protege y distingue, “Mortero adhesivo para cerámica y azulejo” en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, productos que guardan relación con los productos que pretende proteger la marca “**ULTRACEM (diseño)**”, en clase 19 de la Clasificación Niza, a saber, “Cemento”. Como puede apreciarse, los productos de uno y otro signo poseen finalidades afines y satisfacen necesidades semejantes, ya que ambos van dirigidos a la construcción.

Tenemos así, que la marca registrada ampara un tipo de material que se utiliza en la construcción, llamado mortero, empleado para pegar azulejos y cerámica. Según la página de internet [https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero\\_\(construcci%C3%B3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)), el Mortero es “un



compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y agua, y posibles aditivos que sirven para pegar elementos de construcción tales como ladrillos, piedras, bloques de [hormigón](#), etc. Además, se usa para rellenar los espacios que quedan entre los bloques y para el revestimiento de paredes. Los conglomerantes más comunes en la actualidad son los de [cemento](#) aunque históricamente han sido, la [cal](#), la [tierra](#) y el [yeso](#) los más utilizados. Generalmente, se utilizan para obras de [albañilería](#), como material de agarre, revestimiento de paredes, etc.” De ahí que el producto de la inscrita tiene relación-conexión con el de la solicitada que pretende proteger cemento, esto debido a que el mortero es una mezcla similar al cemento que sirve para pegar por ejemplo cerámica, por lo que cuentan con los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados, lo que aumenta el riesgo no solo de confusión sino de asociación.

Respecto a la relación de productos, la doctrina ha dicho:

“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, 1era edición, 2002, p. 293).**

Lo indicado por Manuel Lobato respecto del principio de especialidad que rige el tema de registro marcario ha de ser aplicado contrario sensu al presente asunto, debido a la relación existente entre los productos de los listados de la marca inscrita y de la pedida; por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir la coexistencia registral, lo cual como ya se había apreciado no sucede.

De lo expuesto líneas atrás, concluye este Tribunal que, al estar frente a marcas semejantes y cuyos productos resultan de una misma naturaleza, porque van dirigidos a la construcción, ello, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 incisos a. de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos), y de asociación (Art. 8 inciso a. de la citada Ley de Marcas), afectando el principio de funcionalidad de la marca.

Este principio se entiende, como aquel que busca que el distintivo marcario, sea evaluado en relación a los productos a los que se aplique, y además, que se diferencie de los de sus competidores, situación que no ocurre en el caso que se analiza, toda vez que la afinidad existente entre las marcas quebranta el principio de funcionalidad, porque la propuesta definitivamente carece de capacidad distintiva y autónoma, características que debe tener todo signo que se pretende registrar, y es lo que va a permitir al consumidor medio identificar, diferenciar y valorar los productos de los de sus competidores, sin dar lugar a riesgo de confusión y asociación y así poder ser objeto de protección.

En virtud de lo indicado, resulta importante traer a colación lo que señalan los autores **Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, respecto al principio de funcionalidad marcaria: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”, al carecer de la función de distintividad y de la función identificadora el signo solicitado respecto del inscrito, su concesión violentaría el principio de funcionalidad citado por los autores.

Por lo expuesto, se determina que la marca que intenta registrarse carece de fuerza distintiva porque guarda similitud con el signo registrado, existiendo conforme al numeral 24 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que tienen un mismo origen empresarial. De ahí que considera este Tribunal que el signo propuesto no es objeto de registro.



Sobre el agravio presentado por el apelante, en cuanto a que debe darse una visión de conjunto sin descomponer el signo, y que debe darse importancia al elemento gráfico. No se le debe dar cabida, en cuanto a que el análisis del signo se hace en forma separada, ello, en razón que del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se desprende que los signos se deben examinar globalmente. No obstante, no se puede perder de vista, que



del análisis global del distintivo marcario se determina que la palabra “**CEMENTO**” es genérica en cuanto a que tiene relación directa con el producto a proteger, además, tomando en cuenta el inciso b) del artículo 24 de la citada Ley de Marcas, ambos signos tienen el prefijo **ULTRA** que es de uso común, siendo, que los sufijos **CEM** y **SET**, conforme a lo indicado líneas atrás son gráfica y fonéticamente semejantes. lo que genera que la solicitada perfectamente pueda ser asociada a la marca registrada con anterioridad.

Respecto al alegato que plantea la apelante, que cuando se coteja una marca mixta y otra denominativa debe darse una visión de conjunto, y darse importancia al diseño. Este alegato no es admisible, ello, por cuanto como se indicó líneas atrás, los signos se examinan en su totalidad, de acuerdo a lo que dispone el artículo 24 inciso a) de la citada Ley de Marcas. En virtud de ese análisis global es que se determina que el componente distintivo del signo mixto solicitado es **UTRACEM**, el cual resulta parecido al inscrito **ULTRASET**.

En relación al cotejo de una marca mixta con otro signo distintivo, se debe aplicar la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante. El tratadista Fernández - Novoa, señala:

“[...] a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la



correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta”.

Como seguidamente se expone de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma”. “[...] cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo”. [...] La primacía de esta pauta se basa en que, [...] a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente [...]”. (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos **“Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, pág. 338 y 339.**

En cuanto al alegato, que no hay similitud de productos. Cemento versus mortero., tampoco es admisible, porque el producto que se intenta identificar con el signo solicitado y el producto amparado por la marca inscrita se relacionan entre sí, dado que tienen una misma finalidad, van dirigidos al campo de la construcción. Siendo el mortero una mezcla similar al cemento que sirve para pegar por ejemplo cerámica. Así las cosas, los productos se distribuyen a través de los mismos canales de distribución, y comparten los mismos puesto de venta y comparten potenciales consumidores, todos relacionados con la construcción.

De manera que, en cuanto a los productos, el solicitado ya se encuentra contenido entre el que distingue la marca registrada, de manera que la regla de la especialidad como se indicó en párrafos anteriores ha de ser aplicada contrario sensu, ya que la relación apuntada entre los productos, y la semejanza entre los signos cotejados, no son lo suficientemente distintivos para poder permitir el registro solicitado, por lo que no puede este Tribunal acoger tal argumentación, ya que no hay diferenciación suficiente que permita la coexistencia registral.



El alegato de la recurrente, sobre que no hay riesgo de asociación, no lleva razón, porque la semejanza existente entre los signos y la relación entre los productos, lleva a pensar al consumidor que ambos distintivos marcarios tienen un origen empresarial común., sea, que pertenecen al mismo titular, en este caso a la empresa IMPERSA, S.A.

Así las cosas, el signo que se procura inscribir, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar sus productos en el mercado. El no advertir el riesgo de confusión que podría presentarse ante la coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es consustancial, y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca, tal y como se infiere del artículo 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e inciso e), ambos de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal que el signo solicitado no puede constituirse en una marca por derecho previo de tercero. Por ende, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KITTERY PROPERTIES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:41 horas del 17 de julio del 2015, la que en este actos se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CEMENTO ULTRACEM (DISEÑO)**”, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.



**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 y 2 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KITTERY PROPERTIES, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:49:41 horas del 17 de julio del 2015, la que en este acto se **confirma**. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**CEMENTO ULTRACEM (DISEÑO)**”, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

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

**-TG. Marcas inadmisibles**

**-TNR. 00.41.33**