

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N°: 2006-0024-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio: “VALUE (Diseño)”**

**Sur Química Internacional Sociedad Anónima, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 8673-03)**

### ***VOTO N° 195-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del diez de julio de dos mil seis.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Max Doninelli Peralta**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, y titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve-cero treinta y nueve, es su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-cero doce-cero treinta mil ochocientos diecinueve, en contra de la resolución dictada por el citado Registro a las doce horas con veintiocho minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**VALUE (Diseño)**”, en **Clase 02** del nomenclátor internacional, presentada por la sociedad **Lanco & Harris Manufacturing Corporation Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos dos mil quinientos cuarenta y ocho.

#### ***RESULTANDO:***

**1°.-** Que mediante el memorial presentado el dos de diciembre de 2003 ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de la sociedad **Lanco & Harris Manufacturing Corporation Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en **Clase 02** del nomenclátor, para proteger y distinguir pinturas y barnices, aclarando que la marca es “**VALUE**”, y que no se hace reserva de ningún otro elemento genérico o descriptivo, salvo en lo que se refiere a su inclusión en el diseño propuesto.

**2°.-** Que previa publicación del edicto de ley, dentro del plazo conferido el Licenciado Max Doninelli Peralta, en representación de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, formuló oposición al registro de la marca que interesa, alegando, en términos generales, que su patrocinada es titular de varias marcas debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, y que la marca solicitada presenta similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con aquéllas.

**3°.-** Que el representante de la sociedad solicitante de la marca, **Lanco & Harris Manufacturing Corporation Sociedad Anónima**, se pronunció con relación a la citada oposición en los términos expuestos en su escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil cuatro, solicitando se declara sin lugar la oposición, y en su lugar la inscripción de la marca solicitada.

**4°.-** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las doce horas con veintiocho minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, dispuso: **POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (...), del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” (...) y del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (...), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición*

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

*interpuesta por el apoderado de SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “VALUE (DISEÑO)”, presentado por LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A., la cual se acoge (...). NOTIFÍQUESE”.*

**5°.-** Que inconforme con dicho fallo, el Licenciado Max Doninelli Peralta, en representación de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, interpuso en su contra *Recurso de Apelación*, argumentando, en términos generales: 1º, que el no haberse hecho reserva, en la marca solicitada, de los elementos genéricos o descriptivos, eso no desmerita que su diseño en general deba ser rechazado; 2º, que el diseño de la marca solicitado, pone su énfasis en los elementos gráficos, y no en el término “VALUE”, lo cual justifica que las marcas de su patrocinada deban ser protegidas; y 3º, que en este caso, no se trata de que la marca solicitada contenga elementos similares o sugestivos, sino que ésta es una reproducción “(...) *en condiciones de identidad de más de tres signos y formas distintivas de mí [sic] representada (...)*”.

**6°.-** 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, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Martínez Rodríguez; y,**

### ***CONSIDERANDO:***

**PRIMERO.** **En cuanto a las pruebas para mejor proveer.** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, los medios probatorios enunciados en las resoluciones dictadas a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno, y a las catorce horas con quince minutos del día treinta, ambos del mes de marzo del año en curso, los cuales ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y son los que constan a folios del 94 al 100 y 111 del expediente.

**SEGUNDO. En cuanto a los hechos probados.** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, los siguientes:

- 1° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**SUR ACRILATEX MANO 1 (Diseño)**”, bajo el acta de registro número **102364**, desde el 1° de julio de 1997 y hasta el 1° de julio de 2007, como marca de fábrica en Clase 02 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger pinturas, colores, barnices y lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, colorantes y productos de protección contra la corrosión (ver folio 94).
- 2° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**SUR ACRILATEX MATE ONE COAT / UNA MANO (Diseño)**”, bajo el acta de registro número **114277**, desde el 7 de junio de 1999 y hasta el 7 de junio de 2009, como marca de fábrica en Clase 02 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hoja y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, y todos los demás productos dentro de esta clase (ver folios 97-98).
- 3° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**KORAL LATEX SATINADA (Diseño)**”, bajo el acta de registro número **123465**, desde el 19 de diciembre de 2000 y hasta el 19 de diciembre de 2010, como marca de fábrica en Clase 02 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger pintura látex satinada (ver folios 95-96).
- 4° Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a solicitud de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, se encuentra inscrito el signo distintivo “**PRIMERA 2000 SUR (Diseño)**”, bajo el acta de registro número **144993**, desde el 3 de marzo de 2004 y hasta el 3 de marzo de 2014, como marca de fábrica en Clase 02 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores (ver folios 99-100).

**TERCERO. En cuanto a los hechos no probados.** Este Tribunal enlista, como único hecho con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de No Probado, que el diseño de la marca de comercio solicitada, se confunda con el diseño de la marca de fábrica “**SUR ACRILATEX MANO 1 (Diseño)**”, inscrita bajo el acta de registro número **102364**, perteneciente a la sociedad opositora **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**. Sobre el particular, nótese con vista en las certificaciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial, visibles a folios 94 y 111 del expediente, que a pesar de consignarse en ese Registro que esa marca posee un diseño, en definitiva no consta cuál es, propiamente, ese elemento gráfico de la marca, no habiendo acreditado tampoco ese diseño la sociedad opositora y aquí apelante.

**CUARTO. Análisis del fondo. Delimitación del problema.** La Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de **Lanco & Harris Manufacturing Corporation Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VALUE (Diseño)**”, en **Clase 02** del nomenclátor, para proteger y distinguir pinturas y barnices. Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley el Licenciado Max Doninelli Peralta, en representación de **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, básicamente, que ésta presenta similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con las siguientes marcas de su patrocinada, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial: “**SUR ACRILATEX MANO 1 (Diseño)**”, registro número **102364**; “**SUR ACRILATEX MATE ONE COAT / UNA MANO (Diseño)**”, registro número **114277**; “**KORAL LATEX SATINADA (Diseño)**”, registro número **123465**; y “**PRIMERA 2000 SUR (Diseño)**”, registro número **144993**. El Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado presentaba evidentes diferencias respecto de los inscritos, por lo que no habiendo riesgo de confusión entre ellos, rechazó la oposición y acogió la solicitud de inscripción que interesa, lo que motivó la presente apelación. El caso bajo examen amerita, entonces, proceder al cotejo marcario de los signos contrapuestos.

**QUINTO.** Continuación del análisis del fondo. En cuanto al riesgo de confusión. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, 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 se 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 las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se

verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

**SEXTO. Continuación del análisis del fondo. Cotejo marcario de la marcas enfrentadas.** Como se expresó líneas atrás, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en

## TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

representación de la sociedad **Lanco & Harris Manufacturing Corporation Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:



en **Clase 02** del nomenclátor, para proteger y distinguir pinturas y barnices, aclarando que la marca es, propiamente, “**VALUE**”, y que no se hacía reserva de ningún otro elemento genérico o descriptivo, salvo en lo que se refiere a su inclusión en el diseño propuesto.

A sabiendas ya de que no consta en el expediente el diseño de la marca “**SUR ACRILATEX MANO 1 (Diseño)**”, registro número **102364**, el Licenciado Max Doninelli Peralta, en representación de **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, formuló oposición al registro de la citada marca por las presuntas similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con las siguientes marcas de su patrocinada, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial, y pertenecientes a la misma **Clase 02** del nomenclátor, protegiendo y distinguiendo productos de la misma naturaleza que la de la solicitada:

Registro N° 114277	Registro N° 123465	Registro N° 144993

Sin embargo, con fundamento en las consideraciones precedentes y las que de seguido se establecen, este Tribunal es del criterio, al igual que el del Registro de la Propiedad Industrial,

de que **es procedente la inscripción de la marca solicitada**, en la medida en que no conlleva a un riesgo de confusión que impida su coexistencia con las ya inscritas. En efecto, colocándose en el lugar del consumidor presunto, ateniéndose a la impresión de conjunto que despiertan las marcas enfrentadas, analizándolas sucesivamente, y teniendo en consideración las semejanzas entre ambas, se arriba a las siguientes conclusiones: Desde un punto de vista gráfico, hay que empezar por apuntar que **las marcas contrapuestas son mixtas o complejas**, en la medida en que junto con un elemento gráfico, también tienen uno denominativo, que conforme a la doctrina marcaria, es el que debe prevalecer en el cotejo, porque “...*la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación...*” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-ip-2001). Por consiguiente, en el caso de las marcas mixtas, como el de marras, el **factor tópico** sería el elemento denominativo, porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige, directa y generalmente, la atención del consumidor (véase en igual sentido, para citar tan sólo algunos de los más recientes, los Votos N° 232-2005, 264-2005, 276-2005, 43-2006, 93-2006, 117-2006, 118-2006, 129-2006 y 171-2006, de este Tribunal).

Bajo esa tesis, se tiene que el *elemento denominativo* difiere en las marcas contrapuestas, pues mientras en la solicitada es “VALUE”, en las inscritas son las frases “SUR ACRILATEX MANO 1”; “SUR ACRILATEX MATE ONE COAT / UNA MANO”; “KORAL LATEX SATINADA”; y “PRIMERA 2000 SUR”, de donde se deduce que entre la primera y las restantes, **no hay ninguna suerte de similitud en ese sentido**. En lo que respecta al *elemento gráfico*, y tal como salta a la vista de las reproducciones que anteceden del diseño de las marcas enfrentadas, entre la solicitada y las inscritas hay una plena diferenciación pictórica, caracterizándose la primera por el uso de dibujos burdos y sencillos, y de los colores primarios (azul, rojo y amarillo) y uno secundario (verde), mientras que en dos de las inscritas su diseño es más bien una composición fotográfica, en tanto que la restante lo que presenta es una composición artística de sus elementos escritos. Ciertamente es que

la marca solicitada muestra la frase “ONE COAT\*/ UNA SOLA MANO”, y en una de las marcas inscritas se incluye la frase “ONE COAT / UNA MANO”, pero amén de que en la primera no se hizo reserva de esa frase (salvo en el diseño propuesto), y de que una y otra frase no son idénticas, se tiene por demás que la apariencia en los respectivos diseños de una y otra frase son rotundamente distintas en ambas marcas.

Por las diferencias gráficas aludidas, desde un punto de vista fonético, se tiene que las marcas contrapuestas **son ostensiblemente diferentes**, pues por tratarse de un vocablo en el caso de la solicitada, y de una frase en el caso de las inscritas, y no estando presente la primera en las segundas, la pronunciación y vocalización de una y otras es, desde luego, totalmente diferente.

Finalmente, este órgano de alzada es del criterio de que **tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual** entre las marcas enfrentadas, pues en tanto “value” es una palabra en lengua inglesa que en español significa “valor”, las frases de las marcas que se le enfrentan, sean “sur acrilatex mano 1”; “sur acrilatex mate one coat/una mano”; “koral latex satinada”; y “primera 2000 sur”, tienen una clara significación lingüística por estar escritas en castellano o tener su traducción a esta lengua, o no lo tienen por contener un vocablo de fantasía, es decir, producto de la actividad creadora de quienes la idearon, pero carente, en el plano semántico, de significado, como vendrían siendo las palabras “acrilatex” o “koral”, pero que a la vez evocan a “acrílicos”, al “látex” y a los “corales”. Ahora bien, la similitud ideológica se presenta cuando entre las marcas en comparación se evocan las mismas o similares ideas, de manera tal que la expresión de un mismo concepto conduce a que las palabras o el gráfico sean necesariamente iguales o similares. Sin embargo, en el presente caso, desde el momento en que una y otras marcas tienen diferentes significados, no es posible sostener que entre ellas haya una coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

**SÉTIMO.** **Finalización del análisis del fondo.** ***En cuanto a los agravios del apelante.*** El Licenciado Max Doninelli Peralta, en representación de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, reprochó que la resolución impugnada no se ajusta a Derecho en cuanto a las razones por las que se consideró que no había similitud entre la marca

solicitada y las marcas inscritas, no habiendo tomando en consideración el Registro que la primera era, a resumidas cuenta, una reproducción de las segundas.

Sin embargo, la resolución apelada muestra un profundo análisis de los razonamientos por los cuales debía ser negada la oposición y en su lugar, dispuesta la inscripción de la marca pretendida, y que son contestes, en un todo, con lo que ha sido sostenido ahora por este Tribunal. Sobre el particular, y desde un punto de vista normativo, como bien se sabe el derecho a la libertad de comercio se sustenta en los artículos 28 y 46 de la Constitución Política, libertad que se amplía hasta que no perjudique a terceros. Eso quiere decir, pues, que la empresa solicitante puede realizar todos los actos de comercio que tenga a bien, siempre que con el ejercicio de los mismos no llegue a perjudicar la esfera de intereses de otros sujetos del conglomerado social, sea el Estado y sus instituciones; sean los consumidores; sean sus competidores. Desde esta perspectiva, no puede ignorarse que es un deber estatal promover y asegurar la protección de los derechos económicos de los consumidores, tal como se prevé en el párrafo final del artículo 46 de la Carta Magna, y que también está elevado a rango constitucional, conforme al artículo 47 de aquélla, el gozo temporal por parte de los agentes del comercio, de sus signos distintivos que les pertenezcan.

Sin embargo, como producto del cotejo que ya realizó este órgano de alzada, resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes en los planos gráficos, fonéticos o conceptuales y, por consiguiente, los agravios del apelante, por más comprensibles que sean, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de la suficiente distintividad que hace viable su eventual coexistencia con las marcas inscritas, sin que ello implique un riesgo de confusión, que es lo que con el artículo 8° de la Ley de Marcas se pretende evitar, pero que en esta oportunidad no es aplicable.

**OCTAVO. En cuanto a lo que debe ser resuelto.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintiocho minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**NOVENO.** **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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas con veintiocho minutos del veinticinco de agosto de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, 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.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***