

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0932-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “SYTEC” DISEÑO

GRUPO SOLIDO, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 5730-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 231-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las doce horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad uno- cuatrocientos trece- setecientos noventa y nueve, en concepto de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO SÓLIDO SOCIEDAD ANONIMA**, con domicilio en San José, Zona Industrial de Pavas, cédula de persona jurídica 3-101-131155, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas once minutos y cuarenta y un segundos del veinte de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de agosto de dos mil cinco, el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, de calidades y condición señaladas, presentó solicitud de inscripción de la marca fábrica y comercio “SYTEC” (**DISEÑO**) el cual consiste en gotas de varios colores, para proteger y distinguir “colores, barnices, lacas, conservantes como 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, impresos y artistas”, en clase 2 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO: Que previa publicación del edicto de ley, mediante memorial presentado el día siete de febrero de dos mil seis, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de CYTEC TECHNOLOGY CORP., presentó oposición contra la solicitud de registro y mediante resolución dictada a las quince horas, once minutos y cuarenta y un segundos del veinte de octubre del dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso “ (...) *se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la sociedad **CYTEC TECHNOLOGY CORP.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**SYTEC**” (**DISEÑO**), en clase 02 internacional, presentada por **GRUPO SÓLIDO S.A.**, la cual se deniega (...) **NOTIFIQUESE**”.*

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha siete de noviembre del dos mil ocho, el licenciado Alberto Pauly Sáenz, de calidades y condición señaladas, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada anteriormente.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa **CYTEC TECHNOLOGY CORP.**, la marca de fábrica “**CYTEC**”, según acta No. 88337, desde el 8 de setiembre de 1994, vigente hasta el 8 de setiembre de 2014, en clase 1 de la

Clasificación Internacional, para proteger y distinguir químicos usados en la industria, resinas artificiales y sintéticas, plástico en forma de polvo líquido o pasta para uso industrial, sustancias adhesivas usadas en la industria (ver folio 103).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO. EN RELACION A LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE: El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio “SYTEC” (DISEÑO), pues fundamentado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos sostuvo que al realizar el cotejo integral entre dicha marca y la inscrita con anterioridad “CYTEC” determinó semejanza gráfica, fonética e ideológica susceptible de inducir a error a los consumidores y ocasionar confusión dado que distinguen productos relacionados que se comercializan en los mismos canales del mercado.

Por su parte, la empresa apelante en relación a lo dispuesto en la resolución impugnada argumentó que entre la marca solicitada y la inscrita no existe similitud alguna pues el diseño que compone la marca de su representada la hace diferenciable, aunado a que los productos a proteger son diferentes tanto en su naturaleza como en su clasificación, siendo que los de su representada son productos ya elaborados y los de la oponente son materias primas para la elaboración de productos y que entre ellos no existe vinculación alguna, lo que ocasiona que el riesgo de confusión sea mucho menor pudiendo ambos signos coexistir y gozar de protección legal. Destaca que la marca solicitada es ampliamente conocida en nuestro país, ya que desde hace tres años se utiliza en el mercado, y desde el 2003 se había obtenido los registros 6984-7978, 141298 en clase 2 de la marca Sytec, como nombre comercial 5621-7978 y 138437 en clase 42. Aduce, además, que la representante de la sociedad opositora aporta gestoría oficiosa al inicio pero no

aporta el poder posteriormente como indica la ley por lo que debió el Registro a falta de tal requisito tener por no presentada la oposición.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a las alegaciones del recurrente, este Tribunal, es del criterio que las mismas no son de recibo. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme el inciso a) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar confusión al público consumidor.

Por su parte, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece en el artículo 24 las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, haciendo alusión, en el inciso a), al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. En referencia a este examen, el Dr. Fernández Novoa indica: “...*ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.*” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199).

En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración.

QUINTO. Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto el signo que se pretende inscribir “**SYTEC DISEÑO**”, solicitado como mixto cuyo diseño consiste en gotas de varios colores, con la marca denominativa inscrita “**CYTEC**”, este Tribunal, estima, que entre los signos cotejados se presenta, una similitud gráfica y fonética capaz de inducir a error a los consumidores.

Del estudio comparativo entre el signo solicitado y la marca inscrita, se determina, con respecto al carácter gráfico que se presenta similitud en grado de confusión entre los signos enfrentados, ya que la única diferencia la hacen las letras iniciales “C” en la marca inscrita y “S” en la solicitada, lo que le resta distintividad al término pretendido.

Lo relativo al aspecto fonético, tal similitud también se da pues la pronunciación en conjunto de las sílabas, vocales y consonantes es idéntico pues en nuestro medio la letra “s” y “c” se pronuncia igual, es decir, que el impacto sonoro y la conformación en conjunto es similar, al punto de que la coexistencia del signo solicitado en relación con la marca inscrita mencionada va a crear confusión en cuanto a su identidad y origen, e inducirá al consumidor a pensar que los productos distinguidos son de igual procedencia, siendo así, que conforme a lo antes visto, gráfica y fonéticamente el signo solicitado no es distinguible del inscrito.

Sobre el diseño que presenta el signo solicitado, considera este Tribunal que no representa un elemento diferenciador característico y eficaz que pueda evitar en alto grado la posibilidad de confusión que podría originar la coexistencia de ambas marcas, pues el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los productos.

Ahora bien, no sólo se advierte una similitud gráfica y fonética, lo que por sí es motivo de irregistrabilidad, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, pues ellas se relacionan en cuanto a los

productos que enlistan, a pesar de que figuran en distintas clases (2 y 1 respectivamente) en el mercado, suelen ofrecerse en los mismos establecimientos especializados, pues pertenecen al mismo ramo, aumentándose la probabilidad de que el consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, de forma que, de exponerse las dos marcas al mismo tiempo, son susceptibles de ocasionar confusión en el consumidor.

SEXTO. Del análisis de los agravios esgrimidos por el gestionante, considera este Tribunal que los mismos no pueden ser de recibo, toda vez que examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir, y la que se encuentra inscrita, existe un grado de similitud que puede generar confusión y nuestro ordenamiento jurídico es muy claro al negar la publicidad registral de una marca y por ende, otorgarle la protección en esa sede, cuando exista riesgo de confusión, conforme así lo establece el citado artículo 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Lo anterior, aunado a que el signo solicitado pretende distinguir productos que se utilizan también en la industria determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud gráfica y fonética que presentan los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 24 inciso e) del Reglamento citado.

En este sentido cabe recordar que es precisamente la primera impresión en el consumidor la que interesa a efectos de deslindar si existe posibilidad de confusión, y es allí, donde los vocablos semejantes (SYTEC y CYTEC) juegan un papel de gran relevancia pues permiten concluir que tal posibilidad de confusión es real y por ende un impedimento para la concesión de la marca solicitada.

Sobre lo alegado por el recurrente, en el sentido de que su representada tiene registrados en clase 2, 42 y como nombre comercial la marca solicitada SYTEC al respecto, considera este Tribunal,

que tal argumentación no puede ser acogida como fundamento para acceder a la inscripción solicitada ya que como en reiteradas ocasiones se ha indicado, la inscripción de una marca o caso similar al concreto no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto, por la independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

En relación a la notoriedad de la marca argumentada por la empresa recurrente, ésta señala: *“Únicamente cabe mencionar que la marca solicitada por mi representada es ampliamente conocida en nuestro país, debido a que desde hace tres años se utiliza dicho signo distintivo en el mercado costarricense, el cual ya había sido obtenido en fecha 23 de setiembre del 2003”*, al respecto, considera este Tribunal, que tales argumentaciones no son suficientes para demostrar o considerar la notoriedad de la marca solicitada.

Conforme el artículo 2º de la Ley de Marcas, marca notoriamente conocida es el: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”*, circunstancia que no fue debidamente acreditada por la apelante, pues, para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio. En relación a las características que establece el artículo 45 debe reunir una marca para ser notoria, conviene indicar que este Tribunal en el voto N° 499-2008 de las 11:30 horas del 17 de setiembre de 2008, señala que: *“... resultan en la actualidad ampliados(los factores) por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de*

setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley No. 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) 1.2. y 3. de la Recomendación, se agregan los siguientes, que conforman los incisos 4., 5. y 6. de dicho documento: /“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.” Por su parte, el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Marcas enumera, sin ser exhaustiva, lo que considerará como sector pertinente para determinar la notoriedad de una marca, y entre otros, señala “...a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que aplica la marca.

b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.” De manera que, en este sentido, se debe indicar, que el solo hecho de que la marca se encuentre registrada, no es un elemento suficiente para considerar que la marca pretendida sea notoria y consecuentemente goce de tal condición, conforme lo señala la normativa, es claro que se ha de demostrar el prestigio y reconocimiento de la marca y el producto entre el público consumidor, no bastando sólo manifestar que la marca es ampliamente conocida sino que debe probarse, siendo esa prueba lo que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Por otra parte, aduce la recurrente que la oposición debió de haberse tenido como no presentada por considerar que la opositora actuó como gestora oficiosa y no aportó el poder como lo indica la ley, al respecto este Tribunal estima que no lleva razón el apelante con tal señalamiento,

consta a folio 62 al 63 que la opositora, en efecto, el 7 de febrero de 2006 actuó como gestora de negocios de CYTEC TECHNOLOGY CORP., oponiéndose a la solicitud de inscripción de la marca “SYTEC DISEÑO”, sin embargo, mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2006 presentó testimonio de escritura número doscientos dieciocho ante el notario Gabriel Lizama Oligier, en la que se acredita su personería y se cumple con el requisito de ley.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal concuerda con el Registro, en su disposición de denegar la inscripción de la solicitud presentada, procediendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, en su condición mencionada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos, cuarenta y un segundos del veinte de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma.

OCTAVO. 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 2º 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 que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, representante de la empresa **GRUPO SOLIDO, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, once minutos cuarenta y un segundos del veinte de octubre de dos mil ocho, la cual 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.-**NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.