



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0611-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “SOPREMA (DISEÑO)” (37)

HOLDING SOPREMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-1668)

Marcas y otros signos

VOTO N° 238-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, Centro Omni 8° piso, AVENIDA 1ª Calle 3ª, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de **HOLDING SOPREMA**, organizada y existente bajo las leyes de Francia, domiciliada en 14 rue de Saint-Nazaire, 67100 Strasbourg, Francia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, siete segundos del dos de setiembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero de dos mil diez, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**SOPREMA (DISEÑO)**”, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: servicios de instalación, mantenimiento y reparación de materiales de impermeabilización en el campo de la construcción.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta seis minutos, siete segundos del dos de setiembre de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de setiembre de dos mil diez, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de **HOLDING SOPREMA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las catorce horas, veinticuatro minutos, veintisiete segundos del cuatro de julio de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida enalzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad



Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio: **“SOPREMA (DISEÑO)”** bajo el registro número **169122**, en **Clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, perteneciente a la empresa **STIND SERVICE TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES**, vigente desde el 2 de julio de 2007 hasta el 2 de julio de 2017, para proteger y distinguir: Productos de impermeabilización a base de asfalto modificado por SBS, asfalto clastómero reforzado por poliéster, para aplicación a diferentes superficies (Ver folios 90 y 92).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, siete segundos del dos de setiembre de dos mil diez, rechazó la inscripción de la marca **“SOPREMA (DISEÑO)”** para la **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la empresa **HOLDING SOPREMA**, pues considera que no puede admitir la inscripción, dado que ésta entra conflicto con la marca inscrita **“SOPREMA (DISEÑO)”**, propiedad de la empresa **STIND SERVICE TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES, S.A.**, en **clase 19** de la Clasificación Internacional., todo al tenor del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que ambos signos protegen servicios y productos que si bien se encuentran clasificados en distintas clases de la nomenclatura internacional, los mismos se encuentran relacionados entre sí en razón del giro empresarial en que se desenvuelven, es decir, servicios relacionados con la construcción, se comprueba que identidad entre los signos, lo cual podría causar confusión entre los consumidores, al no existir distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el mercado.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la sociedad recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, van dirigidos a señalar, que su representada tiene sus



orígenes en 1908 cuando fue fundada por Charles Geison en Strasburgo Francia, y es líder mundial en manufactura y comercialización de productos para la construcción, especialmente soluciones impermeabilizadores a través del desarrollo y productos de SBS (estireno butadieno estireno) manufacturados como una membrana asfáltica, estas membranas asfálticas son utilizadas, entre otras cosas, como una membrana impermeabilizante. Aduce, que su representada es titular de la marca SOPREMA en diferentes clases alrededor del mundo, incluyendo Clases 17, 19 y 37. Como se nota claramente la marca SOPREMA se encuentra inscrita desde el año de 1951 a nombre de su representada, la cual hace negocios desde el año de 1908, es decir tiene más de 100 años de estar en el mercado. Señala, que el razonamiento del Registro es incorrecto ya que no analizó los argumentos desarrollados en la contestación de la objeción y no toma en cuenta quien es el verdadero “titular” registral de la marca SOPREMA (diseño). Indica, que el verdadero “titular” registral de la marca SOPREMA en Costa Rica no es el titular legítimo del distintivo, en nuestro país, por una decisión equivocada del Registro de la Propiedad Intelectual, un usurpador se adueño de derechos registrales que internacionalmente le pertenecen a un tercero, es decir a Soprema Holding. Manifiesta que con la resolución, el Registro está legitimando nuevamente la usurpación de una marca, ya que la realidad es que Stind Service Technology for Industries, S.A. mediante error, logró inscribir SOPREMA (diseño), pero no por ser su verdadero titular, sino en virtud de un desface procesal, pues con la prueba aportada se ha demostrado clara, indiscutible y fehacientemente que el distintivo marcario SOPREMA (diseño) no pertenece a Stind Service Technology for Industries S.A.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso



de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, **Introducción a la Propiedad Intelectual**—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo



que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Entrando en el cotejo marcario, se observa que, los signos inscrito y solicitada son mixtos, siendo, que el distintivo “**SOPREMA (DISEÑO)**”, está conformado por la figura de un el elefante de color gris, encima de la cabeza del elefante se encuentran tres líneas onduladas de color azul, y la palabra “**SOPREMA**”, de color azul, está escrita sobre líneas de color azul, la marca solicitada “**SOPREMA (DISEÑO)**”, está constituida también, por la figura de un elefante de color gris, encima de la cabeza del elefante, se ubican tres líneas onduladas de color azul, y la palabra “**SOPREMA**” de color azul, se encuentra escrita sobre líneas de color azul, sin embargo, podría decirse, que en ambos signos, el elemento preponderante o el factor tópico es el vocablo “**SOPREMA**”, ocurriendo, que desde un punto de vista gráfico o visual, salta a la vista que la marca inscrita y la solicitada, por la distribución de sus consonantes y vocales, acaban siendo, en términos ortográficos idénticas, por lo que se deduce que desde un punto meramente visual, no existe la mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, ello, en virtud de la identidad mencionada.

Derivado de la identidad recién destacada, desde un punto de vista fonético o auditivo, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que al no existir diferencia en cuanto a la pronunciación, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética idéntica.

Y desde un punto de vista ideológico, los vocablos bajo estudio resultan idénticos en cuanto al aspecto figurativo (elefante), que según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia



Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo I, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001, p.1136, “elefante” se define “*elefante. (...) Mamífero del orden de los Proboscidos, el mayor de los animales terrestres que viven ahora, pues, llega a tres metros de alto y cinco de largo. Tiene el cuerpo de color ceniciento oscuro, la cabeza pequeña, los ojos chicos, las orejas grandes y colgantes, la nariz y el labio superior unidos y muy prolongados en forma de trompa, que extiende y recoge a su arbitrio y le sirve de mano. Carece de caninos y tiene dos dientes incisivos, vulgarmente llamados colmillos, macizos y muy grandes (...)*”, en lo que respecta a la palabra “**SOPREMA**”, la misma no cuenta con significado alguno.

Conforme lo anterior, cabe destacar, que la identidad gráfica, fonética e ideológica encontradas entre el signo solicitado y el inscrito corresponde precisamente a la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que:

*“(...) el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad, Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras marcas. (...) Autores como Braun, Van Bunnem y Saint Gal llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro”. (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p. 109).*

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del Principio de Especialidad se puede solicitar el Registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y a los competidores, confusión que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Empero, sí con la eventual inscripción del signo puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa-o puede causar- confusión. Bajo esta tesitura, hay que



señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, como ocurre en el caso que nos ocupa, situación que nos lleva a verificar ya no la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto, es la naturaleza de los productos que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos, o bien relacionados o asociados a aquellos tal como se prevén los artículos 8, incisos a) y b) de la Ley de Marcas y en el 24 inciso e) de su Reglamento, citados anteriormente.

QUINTO. Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una identidad existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, que entre las marcas contrapuestas “(...) *las semejanzas resultan ser mayores que las diferencias (...)*”, es decir, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada, en **clase 37** de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, “*servicios de instalación, mantenimiento y reparación de materiales de impermeabilización en el campo de la construcción*”, se relacionan con los productos que distingue en la **clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, la marca inscrita, a saber, *Productos de impermeabilización a base de asfalto modificado por SBS, asfalto clastómero reforzado por poliéster, para aplicación a diferentes superficies*, de ahí, que considera este Tribunal que los servicios que pretende distinguir el distintivo pretendido y los productos que protege la marca inscrita, son de una misma naturaleza “**productos para la construcción**”.

De lo anterior, tenemos que, los consumidores pueden asociar o relacionar los servicios que intenta amparar la marca pretendida con los productos que distingue el signo inscrito y viceversa,



por lo que permitir la coexistencia registral de ambos signos puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, respecto de lo que realmente desea adquirir, produciéndose **un riesgo de confusión directa**. Así, puede precisarse que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad de que se dé **una asociación o relación** entre los servicios y productos que comercializan la empresa solicitante y apelante **HOLDING SOPREMA** y la titular de la marca inscrita **STIND SERVICE TECHNOLOGY FOR INDUSTRIES S.A.**, tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que puedan guardar las marcas, le lleve a asumir, a ese consumidor, que provienen del mismo comercializador, **dándose un riesgo de confusión indirecta**, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro cuando citando el Voto N°136-2005 de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, dice “(...) *que ambas denominaciones (...) contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario*”. Por consiguiente, y por imperio de Ley, debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento del signo solicitado, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume*”. (**LOBATO, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**).

SEXTO. SOBRE LO ALEGADO POR LA SOCIEDAD RECURRENTE. Respecto a los argumentos expuestos por el representante de la empresa **HOLDING SOPREMA**, en su escrito de expresión de agravios visible de folios 54 al 61 del expediente, cabe indicar, que éstos no se acogen, por cuanto del contenido de dicho escrito se desprende, que la recurrente lo que intenta



hacer ver a este Tribunal es que la marca “**SOPREMA (DISEÑO)**”, solicitada por su representada ha sido usada con anterioridad a la marca inscrita “**SOPREMA (DISEÑO)**”, no obstante, considera este Tribunal señalar, que el momento procesal oportuno para reclamar el uso anterior de la marca objeto de registro, lo era cuando la solicitud de inscripción de la marca inscrita fue anunciada mediante su respectivo edicto, donde una vez publicada, cualquier interesado podía presentar su oposición conforme lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y si la oposición, se basaba en una marca no registrada como lo es la solicitada, el opositor debe de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de Marcas citada. No obstante lo indicado, debe tenerse presente que lo que se ha instado según consta de folios 1 al 2 del expediente es un procedimiento de registro, que es lo que nos ocupa en el caso bajo estudio.

SÉTIMO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley, que impiden la inscripción de una marca susceptible de ser asociada o relacionada a otra marca inscrita, al punto de crear confusión entre los consumidores y competidores. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOLDING SOPREMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, siete segundos del dos de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**SOPREMA (DISEÑO)**”, en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **HOLDING SOPREMA**.

OCTAVO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 **Manuel E. Peralta Volio** en su condición de apoderado especial de la empresa **HOLDING SOPREMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y seis minutos, siete segundos del siete de setiembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma, para que el Registro deniegue la solicitud de inscripción de la marca “**SOPREMA (DISEÑO)**”, en clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa **HOLDING SOPREMA**. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33