

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0332-TRA-PI

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica “COLOR” (DISEÑO)

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 5548-02)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 245-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con cuarenta minutos del cinco de junio de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su calidad de Apoderado de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, domiciliada en Cleveland, Ohio, en el citado país, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de agosto de dos mil dos, solicitud de inscripción de la marca de fábrica denominada **“COLOR” (DISEÑO)** en Clase 20 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir bastidores y mantenedores plásticos de demostración para tarjetas de colores de pinturas, para libros de formulación y para muestrarios relacionados en forma de abanico.

SEGUNDO. Que mediante memorial presentado ante dicho Registro el diecisiete de enero de dos mil tres, el Licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, en representación de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, presentó oposición contra la solicitud de inscripción de la marca “**COLOR**” (**DISEÑO**), alegando que su representada es propietaria de las marcas registradas “**ARTICOLOR**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional y de “**COLORTEC DE PROTECTO**”, registrada en clase 02 Internacional.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil siete, dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, contra [la] solicitud de inscripción de la marca “**COLOR**”, en clase 20 internacional, presentado [sic] por **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**...*”.

CUARTO. Que contra la citada resolución, el representante de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, interpone *Recurso de Apelación*.

QUINTO. 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 causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. *En cuanto a la prueba para mejor proveer.* Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las catorce horas, treinta

minutos del treinta y uno de marzo de dos mil ocho, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 96 y del 103 a 116 del expediente.

SEGUNDO. *En cuanto a los hechos probados.* Este Tribunal acoge la relación del único hecho que como probado tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, y lo fundamenta como sigue: Que el registro de la marca “**ARTICOLOR**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, según acta número 57101, tiene su sustento a folio 56; y el registro de la marca “**COLORTEC DE PROTECTO**”, en clase 02 de la Clasificación Internacional, según acta número 99706, tiene su sustento a folio 57.

TERCERO. *En cuanto a los hechos no probados.* No existen hechos no probados de relevancia para la resolución de este asunto.

CUARTO. *En cuanto al fondo. Sobre la distintividad que deben poseer los signos distintivos.* Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo de su origen empresarial.

El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”.

Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el

cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, 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 artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares 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 7º y 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya citada.

QUINTO. *Sobre la improcedencia de la marca solicitada.* Este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no puede ser objeto de registro, por las razones que de seguido se exponen. La marca que pretende inscribirse es una marca mixta, al estar compuesta por la palabra “**COLOR**” y de un gráfico que representa la letra “**C**” estilizada, con una inclinación bastante pronunciada, de color negro, sobre la cual reposa la letra “**o**” de la palabra “**color**”, que sin duda se trata del elemento preponderante del signo propuesto, ya que es esa palabra el tema de su enunciado y hacia donde el público dirige su atención, reteniéndolo en la memoria con mayor facilidad.

Bajo ese entendido, ocurre que la palabra “**color**” no puede ser susceptible de apropiación, por tratarse de un término de uso común, que al vincularse con los productos que se protegerían y distinguirían tal signo; a saber: *“bastidores y mantenedores plásticos de demostración para tarjetas de colores de pinturas, para libros de formulación y para mostrarios [sic]*

relacionados en forma de abanico”, lo convierte además en un signo descriptivo, y como tal, no pudiendo ser permitida su inscripción, toda vez que:

“ La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contrasignados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, ps.211 y 212).

En ese mismo sentido, el artículo 7, en su inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000), establece la prohibición de autorizar signos distintivos cuando se trate:

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

Así las cosas, no lleva razón la empresa recurrente al señalar que el signo solicitado no describe en ningún aspecto los productos que pretende proteger, ni se trata de una marca genérica, toda vez que, tal como quedó expuesto aquí, por carecer de capacidad distintiva intrínseca, respecto de los productos a proteger, la marca solicitada **“COLOR” (DISEÑO)** no puede registrarse, por ser “color” un término de uso común en la industria de la pintura y que nadie se lo puede apropiarse, para no perjudicar a la competencia.

Por otra parte, con relación a la inscripción previa de las marcas **“ARTICOLOR”** y **“COLORTEC DE PROTECTO”**, a nombre de la empresa opositora, **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, es importante señalar adicionalmente, que el artículo 8º, incisos a) y c), de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece lo siguiente:

“ **ARTÍCULO 8.-Marcas inadmisibles por derechos de terceros.** Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

“ a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor” registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

“ (...)

“ c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso”.

Entonces, tal como se infiere de tales normas, el riesgo de confusión entre signos similares se produce, en principio, cuando las marcas, por diferentes motivos, se confunden una con la otra, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Así, para evitar que se produzca esa confusión, se prohíbe el registro de marcas idénticas o similares a otras registradas con anterioridad, por lo que no es necesario que exista una identidad absoluta, sino que basta que por impresión visual, auditiva o ideológica, el público consumidor se vea confundido.

Al respecto, conviene traer a colación que la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “**riesgo de confusión**”, con el cual se colocan a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Tal incapacidad es contraria a la

libre voluntad con la que deben realizar su elección o escogencia, tal y como lo establece el referido numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya transcrito.

Ahora bien, al ahondar sobre el examen de signos semejantes o similares, a los efectos de determinar el eventual riesgo de confusión, el tratadista Jorge Otamendi afirma que en general, aunque el espíritu de la legislación marcaria es el de evitar la confusión, eso no implica que los signos deban ser “*inconfundibles*”, sino que basta con que sean “*claramente distinguibles*”, o al menos “*de fácil diferenciación*” (Derecho de Marcas, Lexis Nexos Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p. 142), criterio que fue anticipado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando apuntó lo siguiente:

“ El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.

“ Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del ‘riesgo de confusión’, evitando que las marcas sean ‘claramente distinguibles’. La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. ” (Ver Proceso 09-IP-94, sentencia del 24 de marzo de 1995).

En el presente caso, es importante destacar que la marca solicitada, formada por la palabra “**COLOR**”, se encuentra contenida en las marcas inscritas “**ARTICOLOR**”, en clase 16, y “**COLORTEC DE PROTECTO**”, en clase 2, ambas propiedad de **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, y si a ello se le aúna que el diseño del signo solicitado (una letra “c” estilizada), no le agrega distintividad, su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de riesgo de confusión del público consumidor, porque al referirse a actividades que están relacionadas, pueden verse conculcados los derechos marcarios de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, derivados de las inscripciones de sus marcas “**ARTICOLOR**” y “**COLORTEC DE PROTECTO**”, porque se refieren los tres signos a

productos de un mismo ámbito (el de la pintura); porque circularían en un mismo mercado; y porque existe la posibilidad de que pueda coincidir su exposición en los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, por lo que podría darse una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar, por cuanto el comprador de los productos les podría atribuir, en contra de la realidad, un origen empresarial común, es decir, que provienen de un mismo productor o comercializador, desnaturalizándose la función principal de una marca.

Bajo esta tesitura, no lleva razón el apelante al alegar que las marcas inscritas y la que se solicita, protegen y distinguen productos de una naturaleza totalmente diferente, por lo tanto, no puede disminuirse la capacidad de entendimiento del consumidor medio, a tal punto que se le crea incapaz de discernir entre los productos de la clase 20, con los productos de las clases 02 y 16, toda vez que el signo que se pretende registrar, no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, lo que aumenta la probabilidad que se dé una asociación empresarial entre algunos de los productos protegidos entre las marcas contrapuestas.

SEXTO. *Lo que debe ser resuelto.* Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representante de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil siete, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. *En cuanto al agotamiento de la vía administrativa.* Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 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 formulado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil siete, la que en este acto 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de marca

Requisitos de inscripción de marca

TNR 00.42.25