



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-1169-TRA-PI**

**Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “FASTRACK” (01)**

**SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1132-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 294-2010***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con cinco minutos del veintidós de marzo del dos mil diez.***

***Recurso de Apelación***, interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor, casado en únicas nupcias, abogado, cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve- cero treinta y nueve, vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, cédula jurídica tres- cero doce- cero treinta mil ochocientos diecinueve, una sociedad existente y organizada bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Panamá en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con seis minutos y veintinueve segundos del doce de agosto del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha ocho de febrero del dos mil ocho, el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdian**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **ROHM AND HAAS COMPANY.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes del estado de Delaware, domiciliada , Philadelphia,



Pennsylvania solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FASTRACK**”, para proteger y distinguir “Químicos para uso en la fabricación de pinturas, recubrimientos y pinturas para la demarcación de señales de tránsito”, en clase 01 de la Nomenclatura Internacional.

**SEGUNDO.** Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día diez de noviembre del dos mil ocho, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.** plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en el artículo 8, 16 y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las quince horas con seis minutos y veintinueve segundos del doce de agosto del dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**FASTRACK**”, en clase 01 internacional , la cual se acogió.

**CUARTO.** Que el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación , la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas del 4 de enero del 2010, expresó agravios.

**QUINTO.** 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 la Jueza Ureña Boza, y;*

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se ratifica el elenco de hechos probados contenidos en la resolución venida en alzada, indicándose solamente que el hecho probado segundo encuentra su sustento en folios 67 y 68 del expediente.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera como hecho no probado de importancia para la presente resolución la notoriedad del signo “FAST”.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto se fundamenta en que los productos a proteger y distinguir son completamente diferentes y que estos pueden coexistir entre ellos, en virtud del Principio de Especialidad establecido en el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, con lo cual se permite la coexistencia marcaria entre los signos “FASTRACK” y “FAST”, sin causar con esto perjuicio al titular de la marca inscrita. Menciona el citado Registro que las marcas en conflicto se encuentran en la misma clase 01 internacional pero a pesar de esto la marca solicitada protege “Químicos para la fabricación de pinturas, recubrimientos y de pinturas para la demarcación de señales de tránsito” mientras que la marca inscrita protege “pegamentos”, uno y otro se encuentran en la misma clase pero no tienen correlación entre ellos, son desiguales y específicos, no quedando la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse al momento de su adquisición.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifestó que existe una clara similitud gráfica fonética y especialmente ideológica entre las marcas en discusión y que ambos



términos están destinados a proteger productos similares y en el mismo giro económico. Que su representada es propietaria de las marcas “FAST” desde el año 2002, por lo que el consumidor tiene ya una idea de la marca y de ser inscrita la marca solicitada podría darle una idea equivocada al titular de quien es su verdadero titular, siendo además que ambas marcas se encuentran inscritas en la clase 01 de la Nomenclatura Internacional, y que son notoriamente conocidas por lo cual resulta evidente que se le pretende hacer creer a los consumidores que los productos de la marca a inscribir “FASTRACK” son del prestigio y calidad de los de **PINTURAS SUR S.A.**, sin ser esto cierto.

**CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: *“Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los*



*productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;... ”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).*

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: *“En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión.”*, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.



En el caso concreto, al estarse ante signos idénticos o similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: *“La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión.* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153**).

Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, no son compartidos, toda vez que la marca que se solicita inscribir en el presente asunto pretende proteger y distinguir: “Químicos para uso en la fabricación de pinturas, recubrimientos y pinturas para la demarcación de señales de tránsito, y la marca inscrita es para proteger “Pegamentos”. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca “**FASTRACK**”, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son dispares, que aunque pertenecen a la misma clase de la Nomenclatura Internacional no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades y no son comercialmente afines. En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer, conllevan a estimar que las marcas a pesar de que mantienen similar denominación, pueden pacíficamente coexistir, pues los productos que se amparan y pretenden distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor que los solicite. Si bien, los canales de distribución de los productos pueden cambiar, en el caso de estudio, es claro, que no pueden concurrir en los mismos centros de venta al público, toda vez que no estamos frente a productos afines por ningún punto, lo cual anula el riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a la misma denominación,



pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no existe conexión entre los productos designados por la marca inscrita y los de la marca solicitada.

**QUINTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA.** Por otra parte, destaca la sociedad apelante respecto de su marca inscrita, que es notoriamente conocida, sobre lo cual debemos decir que conforme el artículo 2° de la Ley de Marcas citada, 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, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. A mayor abundamiento, se debe indicar, que el solo hecho de tener una marca inscrita en múltiples registros por sí no le da notoriedad al signo, pues como ya se indicó, es necesario el reconocimiento por parte del público, prueba que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal argumentación, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca por parte del consumidor que fundamentara la presunta notoriedad y fama que se alegó. Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como 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 la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco



jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**FASTRACK**” para proteger y distinguir: “Químicos para uso en la fabricación de pinturas, recubrimientos y pinturas para la demarcación de señales de tránsito”, y la marca inscrita “**FAST**” para proteger pegamentos, ambos en clase 01 de la Nomenclatura Internacional, de conformidad con el principio de especialidad, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, toda vez que los productos que pretenden ampararse son totalmente diferentes de distinta naturaleza y fines y tienen disímiles canales de distribución, por lo que este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, y acoger la solicitud de registro presentada, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las las quince horas con seis minutos y veintinueve segundos del doce de agosto del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

**SETIMO. 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 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 que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con seis minutos y veintinueve segundos del doce de agosto del dos mil nueve, 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.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Norma Ureña Boza*



## **DESCRIPTORES**

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38