

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0331-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “COLOR (Diseño)”

Kativo Chemical Industries S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 5549-02)

[Marcas y otros signos distintivos]

### ***VOTO N° 324-2008***

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil ocho.*

*Recurso de Apelación* interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, 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 existente y organizada conforme a las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, domiciliada en Cleveland, Ohio, Estados Unidos de Norte América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil siete.

### **RESULTANDO**

I. Que la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de agosto de 2002, la solicitud de inscripción del signo:



...en Clase 16 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir tarjetas de colores de

pinturas; libros de formulación; y muestrarios relacionados en forma de abanico.

II. 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 “**COLORTEC DE PROTECTO**”, registrada en Clase 02 internacional.

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, 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**...*”

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

V. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, 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 las resoluciones dictadas a las 14:45 horas del 7 de abril, y a las 10:30 horas del 16 de mayo, ambas fechas de 2008, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios del 102 al 114, y del 131 al 133.

**SEGUNDO.** *En cuanto a los hechos probados.* Este Tribunal acoge la relación del hecho que como probado tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, y lo fundamenta como sigue: El registro de la marca “**ARTICOLOR**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional, según acta número 57101, tiene su sustento a folio 59; 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 60.

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

**CUARTO.** *En cuanto al fondo del asunto. 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. El signo que pretende inscribirse:



... sería una **marca mixta**, al estar compuesta por la palabra “**COLOR**” y de un gráfico que parece representar la letra “**C**” estilizada, con una inclinación bastante pronunciada, de color negro, sobre la cual reposa la letra “**o**” de la palabra “**color**”, vocablo que es el factor preponderante, ya que es esa palabra el tema de su enunciado y hacia donde el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, ocurriendo que la palabra “**color**” no puede ser susceptible de apropiación, porque al vincularse con los productos que protegería y distinguiría, a saber, tarjetas de colores de pinturas; libros de formulación; y muestrarios en forma de abanico, la convierte en una marca descriptiva, y como tal, no es permitida su registración, 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 contraseñados 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 este sentido, el artículo 7, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece la prohibición de autorizar signos distintivos, cuando se traten: *“d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata”*. 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, toda vez que, por carecer de capacidad distintiva intrínseca, respecto de los productos a proteger, la marca solicitada **“COLOR (Diseño)”** no puede registrarse, por ser una marca descriptiva.

Por otra parte, con relación al punto de la inscripción de las marcas **“ARTICOLOR”** y **“COLORTEC DE PROTECTO”**, a nombre de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, es importante señalar que el artículo 8º, incisos a) 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”.*

El riesgo de confusión frente a signos similares, se produce en principio, cuando las marcas, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante. Así, para evitar que se produzca 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 y o fonética el público consumidor se vea confundido. Entonces, si 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”**, que coloca a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes o servicios. Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben realizar la elección o escogencia, tal y como lo establece el referido numeral 8, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, citado supra.

Ahora bien, la labor de determinar si una marca es confundible con otra, si 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 muy similares, 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 el caso bajo examen, 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 el diseño del signo solicitado, que es la letra **”C”** alargada e inclinada, no le agrega distintividad, por lo que su eventual coexistencia implicaría alguna suerte de confusión

del público consumidor, al realizar actividades que están relacionadas, pudiéndose ver conculcados los derechos de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES, S.A.**, derivados de las inscripciones de sus marcas “**ARTICOLOR**” y “**COLORTEC DE PROTECTO**”, al enfrentar un posible riesgo de confusión en el público consumidor, que podría verse desconcertado acerca del origen empresarial de los productos de una y de las otras marcas, no sólo porque pertenecen a un mismo ámbito (el de las pinturas), sino porque circularían en un mismo mercado, por lo que habría una similitud real para el consumidor, quien podría verse confundido, siendo esto lo que justamente se pretende evitar, ya que puede suceder que el comprador de los productos le atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, desnaturalizándose así la función principal de una marca.

**SEXTO.**     *Lo que debe resolverse.* Conforme a todo lo expuesto, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **THE SHERWIN- WILLIAMS COMPANY**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil siete, la cual se debe confirmar.

**SÉTIMO.**     *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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinte minutos del quince de agosto de dos mil siete, 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.**

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

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***

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



## **DESCRIPTORES**

**REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR: 00.42.55**