

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2008-0673-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “ACRILEX”

Sur Química Internacional S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 4737-02

VOTO N° 382-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Max Doninelli Peralta, mayor, casado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno- doscientos cuarenta y nueve- cero treinta y nueve, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, domiciliada en Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas y dos minutos del diecinueve de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de julio de 2002, la empresa **ACRILEX TINTAS ESPECIALES, S.A.**, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio ***Acrilex***, para proteger y distinguir en **Clase 16** del nomenclátor internacional, *crayones, tiza, plasticina, tinta china, goma de colores, goma impermeabilizantes de uso doméstico, pinceles, impresos, papelería.*

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley dentro del plazo conferido al efecto, mediante

memorial presentado el 12 de julio 2004, el Licenciado Max Doninelli Peralta, en la representación que comparece, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca referida.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas y dos minutos del diecinueve de Mayo de dos mil ocho, resolvió declarar sin lugar la solicitud de oposición interpuesta y admitirse la solicitud presentada, la que se apela y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como probados indica el Registro, debiendo adicionarse que dicha prueba documental resulta visible a los folios 84 a 89 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. La empresa ACRILEX TINTAS ESPECIALES, S.A., formuló la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio *Acrilex* en **Clase 16** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los productos antes indicados.

Habiéndosele dado curso a la solicitud, dentro del plazo de ley la empresa recurrente formuló oposición al registro de la citada marca, alegando en términos generales, que su representada tiene inscritas las marcas *Sur Acritek* y *Sur Acrilatex* ambas en **clase 02**, para proteger en su orden, “*colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores*” y “*pinturas, lacas, barnices, esmaltes, materiales para pintores, colorantes, diluyentes, solventes, adelgazadores, thinners a base de dicha resinas, selladores, masillas, rellenos, aceites para lustrar y /o proteger superficies*”, evidenciándose una similitud prohibida por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, similitud que podría calificarse de igualdad ideológica, gráfica y fonética, no existiendo diferencia suficiente para merecer la protección registral, así como al ser los productos de la marca solicitada relacionados con los de las inscritas, podría producirse un riesgo de asociación empresarial, argumentos que mantiene en su apelación y agrega, que contrario a lo que indica el registro, la palabra preponderante en las marcas inscritas no es Sur, sino más bien los términos ACRILATEX Y ACRITEK.

CUARTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son

un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra u otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otro Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: **a) sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y **b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los

signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “*Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:...*”, y en su inciso **a)** se contempla la figura del **riesgo de confusión**, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “*...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*”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u otros relacionados con éstos y 3°, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados nos damos cuenta, que tal como lo manifestó el Registro, los inscritos no solo contienen una denominación diferente a la solicitada, sino que en éstos, efectivamente la palabra preponderante es **SUR**, los términos **Acrilatex y Acritek** constituyen parte del signo protegido, pero el consumidor a la hora de comprar uno de los productos protegidos por esos signos, es indudable que la marca que va a recordar es **SUR**, situación que los aleja aún más de una posible similitud y de un consecuente riesgo de asociación y confusión que pudieren provocar la marca **Acrilex** solicitada.

Partiendo de lo anterior, entre los signos contrapuestos no existe la **confusión visual, auditiva e ideológica** que argumenta la recurrente, porque los signos inscritos son **SUR ACRILATEX Y SUR ACRITEK**, mientras que la marca solicitada es **ACRILEX**. Lo anterior aunado a que

protegen productos en clases diferentes y no relacionados, que se encuentran para su comercialización en puntos de venta diferentes, factores que son determinantes para establecer que el consumidor los diferencie y no los relacione empresarialmente, causando un riesgo de confusión.

En términos generales, para determinar ese *riesgo de confusión* entre los signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos y por medio de este método es que este Tribunal al igual que el Registro considera que el signo solicitado es distintivo y que no causa riesgo de confusión con los inscritos, cuyo factor tópico y preponderante es **SUR** y por ende no violenta el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, por lo que los agravios expuestos por el apelante se rechazan.

QUINTO. **SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se concluye que entre el signo solicitado y los signos inscritos, no existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre ellos, razón por la cual este Tribunal procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Max Doninelli Peralta, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas y dos minutos del diecinueve de Mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, para que se acoja la inscripción de la marca solicitada.

SEXTO. 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 2° 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 expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Max Doninelli Peralta en su calidad de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas y dos minutos del diecinueve de Mayo de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, para que se acoja la inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Daniel Suárez Baltodano



DESCRIPTORES

Marcas y Signos distintivos

TE: Categoría de signos protegidos

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Marcas y Otros Signos distintivos

TNR: 00.41.55