



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0264-TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca

SODIMAC COLOMBIA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial ( Exp. de origen N°2-92382 (227829)

Marcas y otros signos

### *VOTO N° 392-2016*

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta minutos del dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, quien es mayor, abogado vecino de San José titular de la cédula número 1-908-806 en representación de la empresa **SODIMAC COLOMBIA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:01:42 horas del 26 de febrero de 2015.




el registro de la marca de comercio “**ARPE**”(DISEÑO) , con el número **227829**, para proteger y distinguir “*Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálico, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos*” en clase 6 internacional, cuyo propietario es **MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARPE S.A.**


### RESULTANDO



**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el 10 de julio de 2014, el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA** en su condición de apoderado especial de la empresa **SODIMAC COLOMBIA, S.A.**, formuló la solicitud de nulidad contra el registro del distintivo

**“ARPE”(DISEÑO)**  , con el número **227829**, para proteger y distinguir *“Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones trasportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálico, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos” en clase 6 internacional*, cuyo propietario es **MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARPE S.A.**

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 11:01:42 horas del 26 de febrero de 2015 resolvió *“(…) 1) **DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE NULIDAD** promovida por el Lic. **AARÓN MONTERO SEQUEIRA** en representación de la empresa **SODIMAC COLOMBIA, S.A** contra el registro de la marca de*

*comercio **ARPE (DISEÑO)***  *para proteger y distinguir: “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones trasportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálico, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos en clase 6 internacional, cuyo propietario es **MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARPE S.A.** ”, en virtud de que su inscripción se realizó acorde a la normativa de rito. Por lo anteriormente expuesto, dicho registro se mantiene incólume en esta resolución. 2) En cuanto a la notoriedad alegada por la empresa solicitante de las presentes diligencias, la misma se reconoce única y exclusivamente para sus signos denominativos **“HOMECENTER”**; notoriedad que no se extiende para el resto de sus signos y muchísimo menos para la parte figurativa de ellos.*



**TERCERO.** Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de marzo de 2015, el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SODIMAC COLOMBIA, S.A.**, apeló la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de ley expreso agravios y es por esta razón que conoce el 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.


**Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Como hechos probados se enlistan los siguientes:

1. Que la acción de nulidad se encuentra acorde con los plazos señalados en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El signo que se solicita su nulidad fue inscrito el 21 de junio de 2013 bajo el registro número 227829 y la acción de nulidad fue solicitada el 10 de julio de 2014.


2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de la empresa **MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARPE S.A.**, la siguiente marca:

**"ARPE"(DISEÑO)**  **ARPE**, con el número **227829**, para proteger y distinguir *"Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones trasportables"*




*metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálico, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos” en clase 6 internacional, cuyo propietario es MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARPE S.A., inscrita desde el 21 de junio del 2013.*


3. Que en el Registro se encuentran inscritas a nombre de la empresa SODIMAC COLOMBIA S.A las siguientes marcas:

Marca de servicios “HOMECENTER SODIMAC” (DISEÑO) , con el registro número **200616**, para proteger y distinguir “*servicios de construcción, reparación, instalación, mantenimiento, limpieza*”, en clase 37 internacional y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 3 de mayo del 2010.**

a) Marca de servicios “SODIMAC HOMECENTER”, con el registro número **200549**, para proteger y distinguir “*Servicios de construcción, reparación, instalación, mantención, limpieza y servicio técnico: como servicios de mantención, reparación, limpieza*”, en clase 37 internacional y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 30 de abril de 2010.**

b) Marca de fábrica “HOME COLOR” (DISEÑO) , con el registro número **178230**, para proteger y distinguir “*Colores, barnices, lacas, preservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas,*” en clase 2 internacional y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 1 de agosto de 2008.**

c) Marca de servicios “HOMECENTER” (DISEÑO) , con el registro número **153854**, para proteger y distinguir “*Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina*”, en clase 35 internacional y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 8 de setiembre de 2005.**


d) Marca de servicios “HOMECENTER” (DISEÑO) , con el registro número **153853**, para proteger y distinguir “*Servicios de construcción, reparación y servicios de instalación*”, en clase 37 internacional y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 8 de setiembre de 2005.**


e) Nombre Comercial “SODIMAC” con el registro número **154828**, para proteger y distinguir



*“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos químicos de toda clase, pinturas, colorantes y barnices, productos de limpieza y aseo, combustibles de toda clase, grasas y aceites, productos farmacéuticos, desinfectantes, fungicidas y herbicidas, toda clase de metales y sus aleaciones, máquinas y máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas, artículos de ferretería en general, motores y sus repuestos, aparatos eléctricos de toda clase, aparatos ópticos y de fotografía, computadores y todo producto relacionado (software y hardware), aparatos de medición, aparatos e instrumentos médicos, aparatos de calefacción de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, de cocción y de secado, vehículos de toda clase (terrestres, aéreos y náuticos), armas de fuego y proyectiles, metales preciosos y relojería, instrumentos musicales, artículos de oficina, papelería y libros, artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados), artículos de goma y caucho elaborados y semi elaborados, cuero e imitaciones de cuero y toda clase de productos de éstos materiales, toda clase de productos para el hogar y para la decoración (jardín, cocina, baño, y casa en general), maderas de toda clase, elaboradas y semielaboradas, cordelería, tejidos, ropa de cama y de mesa, ropa en general (vestuario, sombrerería y calzado) toda clase de alfombras y tapices, juguetes, artículos deportivos, alimentos y bebidas de toda clase (para humanos y animales) semillas, plantas y flores, artículos para fumadores. Ubicado en Av Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago, Chile”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., inscrita desde el 16 de noviembre de 2005.*


f) Nombre comercial “SODIMAC” (DISEÑO)  **SODIMAC** con el registro número **154328** para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de toda clase de productos. Ubicado en Av Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago, Chile*”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A.”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 23 de setiembre del 2005.**

g) Que en este Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “SODIMAC CONSTRUCTOR” (DISEÑO)  con el registro número **163892**, para proteger y distinguir “*Servicios de construcción, reparación, instalación, mantención, limpieza y servicio técnico (como servicios de mantención, reparación, limpieza)*”, en clase 37 internacional y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 24 de noviembre de 2006.**

h) Nombre comercial “SODIMAC CONSTRUCTOR” (DISEÑO)  con el registro número **161694**, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a compra y venta de pinturas, colorantes y barnices, productos para la limpieza y el aseo;*



*combustibles de toda clase; grasas y aceites, toda clase de metales y aleaciones; máquinas, máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas; artículos de ferretería en general; aparatos eléctricos de toda clase; aparatos ópticos aparatos de medición; aparatos de calefacción, de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, vehículos y maquinarias para la construcción, metales preciosos; artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados); artículos de goma y caucho elaborados y semielaborados, cuero e imitaciones de cuero y toda clase de productos de estos materiales; maderas de toda clase, elaboradas y semielaboradas; cordelería, zapatos, vestimenta y artículos de seguridad para ser usados en la construcción; toda clase de alfombras y tapices, alfombras muro a muro y tapices y papeles murales. Ubicado en Av Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago, Chile”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A.”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 22 de agosto del 2006.***

- i) Nombre comercial “**HOMECENTER SODIMAC**” (DISEÑO)  con el registro número **161486**, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a compra y venta de productos químicos de toda clase; pinturas, colorantes y barnices; productos de limpieza y el aseo; combustibles de toda clase, grasas y aceites; productos farmacéuticos; desinfectantes, fungicidas y herbicidas; toda clase de metales y sus aleaciones; máquinas, máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas; artículos de ferretería en general, motores y sus repuestos; aparatos eléctricos de toda clase; aparatos ópticos y de fotografía; computadores y todo producto relacionado (software y hardware); aparatos de medición; aparatos e instrumentos médicos; aparatos de calefacción, de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, de cocción y de secado, vehículos de toda clase (terrestres, aéreos y náuticos); Armas de fuego y proyectiles; metales preciosos y relojería; instrumentos musicales; artículos de oficina, papelería, y libros; artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados); artículos de goma y caucho elaborados, y semielaborados; cueros e imitaciones de cuero y toda clase de productos de éstos materiales; toda clase de productos para el hogar y para la decoración (jardín, cocina, baño y casa en general); maderas de toda clase, elaboradas y semielaborados; cordelería, tejidos, ropa de cama y de mes; ropa en general (vestuario, sombrerería, y calzado); toda clase de alfombras, y tapices; juguetes artículos deportivos; alimentos y bebidas de toda clase (para humanos y animales) semillas, plantas, flores; artículos para fumadores. Ubicado en Av Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago, Chile”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A.”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 18 de agosto de 2006.***




j) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**SODIMAC HOMECENTER**” con el registro número **161344**, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a compra y venta de productos químicos de toda clase; pinturas, colorantes y barnices; productos de limpieza y el aseo; combustibles de toda clase, grasas y aceites; productos farmacéuticos; desinfectantes, fungicidas y herbicidas; toda clase de metales y sus aleaciones; máquinas, máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas; artículos de ferretería en general, motores y sus repuestos; aparatos eléctricos de toda clase; aparatos ópticos y de fotografía; computadores y todo producto relacionado (software y hardware); aparatos de medición; aparatos e instrumentos médicos; aparatos de calefacción, de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, de cocción y de secado, vehículos de toda clase (terrestres, aéreos y náuticos); Armas de fuego y proyectiles; metales preciosos y relojería; instrumentos musicales; artículos de oficina, papelería, y libros; artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados); artículos de goma y caucho elaborados, y semielaborados; cueros e imitaciones de cuero y toda clase de productos de éstos materiales; toda clase de productos para el hogar y para la decoración (jardín, cocina, baño y casa en general); maderas de toda clase, elaboradas y semielaborados; cordelería, tejidos, ropa de cama y de mesa; ropa en general (vestuario, sombrerería, y calzado); toda clase de alfombras, y tapices; juguetes artículos deportivos; alimentos y bebidas de toda clase (para humanos y animales) semillas, plantas, flores; artículos para fumadores. Ubicado en Av Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago, Chile*”, y cuyo titular es SODIMAC COLOMBIA S.A.”, y cuyo titular lo es SODIMAC COLOMBIA S.A., **inscrita desde el 18 de agosto del 2006**

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL**



**PROBLEMA** El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada,

declaró sin lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo “ arpe”, registro N° 227829, el cual protege y distingue: *“Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones trasportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálico, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos”*.

Por considerar que desde el punto de vista gráfico, no encuentra similitud alguna, entre las marcas del solicitante y la marca que se pretende anular, que más bien existe distintividad, ya que el signo ARPE DISEÑO está compuesto por la denominación ARPE y una casa de colores rojo, azul, blanco y naranja y que en cuanto los signos del solicitante, no tienen inserta la palabra ARPE en ningún caso, indica que en la mayoría de los casos, dichos signos están compuestas o asociadas a otras figuras, y muy puntualmente al dibujo de una casa con una chimenea y pintada de colores amarillo, azul, rojo y blanco, es decir son conjuntos marcarios mixtos, entre los cuales no se denota similitud alguna, además señala que no existe similitud fonética, ya que las vocales y consonantes están dispuestas de forma distinta, por lo que en su conjunto es imposible concluir que exista alguna semejanza fonética. En cuanto al cotejo ideológico, igualmente indica que no existe semejanza alguna entre los signos comparados ya que el consumidor no podrá relacionar el signo ARPE DISEÑO con los distintivos del solicitante de las presentes diligencias, debido a que entre ambos grupos no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo del consumidor una misma idea o característica que le impida distinguir una marca de otra o una empresa de otra. Concluyendo que los signos analizados pueden coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas entre sí. En cuanto al tema de la prelación señala indica que sería de relevancia en signos que presenten una similitud o identidad en su conjunto, sin embargo, como los signos inscritos en nuestro país por parte de la empresa Sodimac Colombia S.A. y el distintivo que se pretende anular, no presentan semejanza alguna, el cuestionamiento





de la prelación o mejor derecho no es de interés, ya que se reitera que no se evidenció la existencia de ningún riesgo de confusión entre los citados signos, por lo que no se infringen los incisos a), b) y e), del artículo 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte el licenciado Aarón Montero Sequeira apoderado de la empresa apelante en memorial presentado el día 11 de agosto de 2015, argumentó que su representada es una empresa altamente conocida a nivel internacional, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos varios signos propiedad de su representada durante los años 2005, 2006 y 2008. Alega el derecho de prelación toda vez que la marca de su representada fue registrada el 03 de mayo de 2010 y la marca que se solicita anular fue registrada el 21 de junio de 2013. Agrega que existe similitud gráfica con el diseño de la casa y por el cual es identificado en el comercio por el consumidor promedio ya que los colores que forman parte de la casa son los mismos colocados en diferente posición. Alega además la notoriedad del signo, e indica que como consecuencia de la errónea inscripción del signo ARPE (diseño) se violenta lo dispuesto en el artículo 8 de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Solicita se declare con lugar la apelación y se proceda a anular la marca “ARPE” (diseño), registro número 227829.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.** La empresa apelante solicita la nulidad del signo “ARPE”(DISEÑO) , con el número de registro **227829** en clase 6, inscrita en Costa Rica desde el 21 de junio de 2013, con el argumento que su inscripción se realizó en contraposición del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Agrega que su representada tiene inscritos varios signos y que existe una evidente identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo que se pretende anular, mismo que fue registrado con posterioridad a las marcas registradas, lo cual puede llevar a un riesgo de confusión y asociación entre los consumidores, ya que se trata de productos y servicios relacionados. Alega la notoriedad de sus marcas, mala fe y competencia desleal.

Previo al cotejo de los signos es importante destacar que estamos frente a dos signos mixtos,




conformados por una parte denominativa y una figurativa, con respecto al cotejo de signos mixtos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 05-IP-02, sentencia de 20 de febrero de 2002, citado en Voto No. 1142-2009 de las 8:55 horas del 16 de setiembre de 2009 dictado por este Tribunal, sostiene que para comparar marcas mixtas debe de previo, determinarse cuál de los elementos; sea el denominativo o el gráfico, de cada una de las marcas contrapuestas, resulta predominante; esto es, cuál de estos elementos permite a la marca llegar al público consumidor. Agrega que en doctrina se ha dado prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que por definición son pronunciables, constituyendo generalmente el elemento más característico, lo que no obsta para que, en algunos casos resulte preponderante el elemento gráfico, que de acuerdo a sus características, puede ser definitivo dentro del signo.

De la misma manera, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, en su “Tratado sobre Derecho de Marcas, (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255) señala que al comparar marcas mixtas debe considerarse tanto la visión de conjunto como la supremacía del elemento dominante, que impregna esa visión de conjunto. Por consiguiente, el esfuerzo debe dirigirse a encontrar el elemento dominante de la marca mixta... “







Aplicado lo anterior al caso concreto, resulta evidente que el elemento preponderante, sea; hacia el que va dirigida en forma inmediata la atención del público, es el gráfico, y, por consiguiente, en este caso, debe evitarse el cotejo del elemento denominativo que acompañan los signos bajo análisis, que a todas luces son diferentes.


Considera este Tribunal que en el presente caso lleva razón el apoderado especial de la sociedad **SODIMAC COLOMBIA, S.A** ya que del cotejo del signo cuya nulidad se solicita

**“ARPE”(DISEÑO)**  **ARPE**, cuyo propietario es **MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARPE S.A**, con el número de registro **227829** para proteger y distinguir en clase 6 internacional, *“Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción*



*metálicos; construcciones trasportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálico, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos”.*

con los signos inscritos  registros 200616, 161486, **SODIMAC**  
**HOME CENTER** registros 200594, 161344,  registro 178230,   
registro número 153853,  registro número 154328,  registro  
número 163892,  registro número 161649, a nombre de la promovente, la cual  
distingue y protege materiales de construcción y servicios de construcción, reparaciones y afines  
o sea protege y distingue productos y servicios relacionados.



Desde el punto de vista gráfico nótese que entre el signo  objeto de nulidad y los  
signos inscritos de **SODIMAC COLOMBIA, S.A.**, la única diferencia la constituyen el  
denominativo. Esta diferencia no genera una distinción suficiente para evitar riesgo de confusión  
porque el elemento gráfico que es la figura de la casita de colores, es el que causa confusión ya  
que se constituye en el factor tópico de las marcas mixtas cotejadas. La comparación en conjunto  
de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor de los signos, el consumidor  
diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una de ellas un  
recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, puede darse una confusión  
gráfica en ese sentido.



En el plano semántico las marcas evocan una idea similar ya que evocan en la mente del consumidor la idea de construcción, ya que el elemento gráfico consiste en la figura de una casa. Del anterior análisis en conjunto se demuestra que existe una semejanza en el factor tópico, siendo que el elemento denominativo no causa la suficiente distintividad y el consumidor asociará la casa como origen empresarial, por lo que existen más semejanzas en el plano gráfico e ideológico, contrario a lo indicado por el Registro en su análisis.

Respecto al plano gráfico se debe indicar que si observamos el diseño de la casa del signo inscrito con la solicitada ambas figuras son muy similares siendo la única diferencia que la solicitada no tiene chimenea como si la tiene la inscrita. En cuanto a la disposición de colores son los mismos colores que tiene el diseño de la casa del signo inscrito a saber: rojo azul y blanco que aunque en el solicitado se encuentran colocados en diferente posición en el diseño de la casa, el consumidor los asociará con el del inscrito, ya que no se trata de cualquier casa, sino de una réplica que contiene ideológicamente el uso de los colores para su distintividad.

Ahora bien, tal como señala el artículo 24 citado en su inciso 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. [...]*”, por lo que procede analizar si los servicios a los que se refieren las marcas pueden ser asociados.

Al igual que el Registro este Tribunal toma los signos  en clase 37 con el registro número **200616**, para proteger y distinguir “*servicios de construcción, reparación, instalación, manutención, limpieza*”,  registro número 161486: “*Un establecimiento comercial dedicado a compra y venta de productos químicos de toda clase; pinturas, colorantes y barnices; productos de limpieza y el aseo; combustibles de toda clase, grasas y aceites; productos farmacéuticos; desinfectantes, fungicidas y herbicidas; toda clase*



*de metales y sus aleaciones; máquinas, máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas; artículos de ferretería en general, motores y sus repuestos; aparatos eléctricos de toda clase; aparatos ópticos y de fotografía; computadores y todo producto relacionado (software y hardware); aparatos de medición; aparatos e instrumentos médicos; aparatos de calefacción, de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, de cocción y de secado, vehículos de toda clase (terrestres, aéreos y náuticos); Armas de fuego y proyectiles; metales preciosos y relojería; instrumentos musicales; artículos de oficina, papelería, y libros; artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados); artículos de goma y caucho elaborados, y semielaborados; cueros e imitaciones de cuero y toda clase de productos de éstos materiales; toda clase de productos para el hogar y para la decoración (jardín, cocina, baño y casa en general); maderas de toda clase, elaboradas y semielaborados; cordelería, tejidos, ropa de cama y de mes; ropa en general (vestuario, sombrerería, y calzado); toda clase de alfombras, y tapices; juguetes artículos deportivos; alimentos y bebidas de toda clase (para humanos y animales) semillas, plantas, flores; artículos para fumadores; **SODIMAC HOMECENTER**”, con el registro número **200549**, para proteger y distinguir “*Servicios de construcción, reparación, instalación, mantención, limpieza y servicio técnico: como servicios de mantención, reparación, limpieza*”, en clase 37 internacional; **SODIMAC HOMECENTER** con el registro número **161344**, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a compra y venta de productos químicos de toda clase; pinturas, colorantes y barnices; productos de limpieza y el aseo; combustibles de toda clase, grasas y aceites; productos farmacéuticos; desinfectantes, fungicidas y herbicidas; toda clase de metales y sus aleaciones; máquinas, máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas; artículos de ferretería en general, motores y sus repuestos; aparatos eléctricos de toda clase; aparatos ópticos y de fotografía; computadores y todo producto relacionado (software y hardware); aparatos de medición; aparatos e instrumentos médicos; aparatos de calefacción, de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, de cocción y de secado, vehículos de toda clase (terrestres, aéreos y náuticos); Armas de fuego y proyectiles; metales preciosos y relojería; instrumentos musicales; artículos de oficina, papelería, y libros; artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados); artículos de goma y**



*caucho elaborados, y semielaborados; cueros e imitaciones de cuero y toda clase de productos de éstos materiales; toda clase de productos para el hogar y para la decoración (jardín, cocina, baño y casa en general); maderas de toda clase, elaboradas y semielaborados; cordelería, tejidos, ropa de cama y de mesa; ropa en general (vestuario, sombrerería, y calzado); toda clase de alfombras, y tapices; juguetes artículos deportivos; alimentos y bebidas de toda clase*



*(para humanos y animales) semillas, plantas, flores; artículos para fumadores;* con el registro número **178230**, para proteger y distinguir en clase 2 internacional :“Colores, barnices, lacas, preservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”. Marca de servicios “HOMECENTER”





(DISEÑO) **HOMECENTER**, con el registro número **153853**, para proteger y distinguir en clase 37 internacional :“*Servicios de construcción, reparación y servicios de instalación*”. Nombre Comercial “**SODIMAC**” con el registro número **154828**, para proteger y distinguir “*Un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos químicos de toda clase, pinturas, colorantes y barnices, productos de limpieza y aseo, combustibles de toda clase, grasas y aceites, productos farmacéuticos, desinfectantes, fungicidas y herbicidas, toda clase de metales y sus aleaciones, máquinas y máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas, artículos de ferretería en general, motores y sus repuestos, aparatos eléctricos de toda clase, aparatos ópticos y de fotografía, computadores y todo producto relacionado (software y hardware), aparatos de medición, aparatos e instrumentos médicos, aparatos de calefacción de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, de cocción y de secado, vehículos de toda clase (terrestres. aéreos y náuticos), armas de fuego y proyectiles, metales preciosos y relojería, instrumentos musicales, artículos de oficina, papelería y libros, artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados), artículos de goma y caucho elaborados y semi elaborados, cuero e imitaciones de cuero y toda clase de productos de éstos materiales, toda clase de productos para el hogar y para la decoración (jardín, cocina, baño, y*



*casa en general), maderas de toda clase, elaboradas y semielaboradas, cordelería, tejidos, ropa de cama y de mesa, ropa en general (vestuario, sombrerería y calzado) toda clase de alfombras y tapices, juguetes, artículos deportivos, alimentos y bebidas de toda clase (para humanos y animales) semillas, plantas y flores, artículos para fumadores; Nombre comercial*

**“SODIMAC” (DISEÑO)**  **SODIMAC** con el registro número **154328** para proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a la venta de toda clase de productos. Ubicado en Av Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago, Chile”;*

 **SODIMAC**  
**CONSTRUCTOR** con el registro número **163892**, para proteger y distinguir en clase 37 internacional *“Servicios de construcción, reparación, instalación, mantención, limpieza y*

*servicio técnico (como servicios de mantención, reparación, limpieza)”*,  **SODIMAC**  
**CONSTRUCTOR** con el registro número **161694**, para proteger y distinguir *“Un establecimiento comercial dedicado a compra y venta de pinturas, colorantes y barnices, productos para la limpieza y el aseo; combustibles de toda clase; grasas y aceites, toda clase de metales y aleaciones; máquinas, máquinas herramientas, sean éstas manuales o eléctricas; artículos de ferretería en general; aparatos eléctricos de toda clase; aparatos ópticos aparatos de medición; aparatos de calefacción, de enfriamiento, de alumbrado, de ventilación, vehículos y maquinarias para la construcción, metales preciosos; artículos para la construcción metálicos y no metálicos (elaborados y semielaborados); artículos de goma y caucho elaborados y semielaborados, cuero e imitaciones de cuero y toda clase de productos de estos materiales; maderas de toda clase, elaboradas y semielaboradas; cordelería, zapatos, vestimenta y artículos de seguridad para ser usados en la construcción; toda clase de alfombras y tapices, alfombras muro a muro y tapices y papeles murales. Ubicado en Av Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092 Renca, Santiago, Chile”*

Bajo este mismo entendimiento, los servicios de la marca registrada con los signos inscritos



registros 200616, 161486, SODIMAC HOMECENTER registros 200594,





161344,


registro 178230 ,



registro número 153853,



registro número 154328,  registro número 163892,  registro número 161649, a nombre de la promovente, la cual distingue y protege materiales de construcción y servicios de construcción, reparaciones y afines o sea protege y distingue productos y servicios relacionados, son los mismos y están relacionados con los que distingue

la marca inscrita con posterioridad “ARPE”(DISEÑO)  , con el número de registro **227829** para proteger y distinguir en clase 6 internacional, “*Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones trasportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálico, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos*”.

Precisamente, las reglas en esta norma 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 con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de Marcas de repetida cita.


Vistos los productos que distinguen los signos se constata que se trata de productos relacionados con la construcción por lo que existe una identidad de estos y no puede registrarse un signo que contravenga las estipulaciones de ley, como en su momento lo permitió el Registro de Propiedad Industrial. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los servicios que uno y otro distingan coincidan, similitud que se advierte en el caso





de estudio, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En el presente caso hay que reiterar que del análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que lleva a este Tribunal a determinar la semejanza gráfica, e ideológica, hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre la adquisición de un servicio y otro, por lo que será equívoco y no exacto el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria. Por lo antes citado signos que comparten la parte principal de su conformación son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo. El último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, en cuanto a la creencia del consumidor en considerar que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común.

Sobre los demás agravios, notoriedad de la marca ,  no se refiere el Tribunal ya que la notoriedad no encuentra sustento probatorio en el expediente y los demas no son fundamentales en la resolución de nulidad planteada, que se resuelve por causales de prohibición extrínsecas de los signos, sea por los registros previos existentes.

En base a lo expuesto este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la empresa **SODIMAC COLOMBIA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:01:42 horas del 26 de febrero de 2015, la cual en este acto se revoca,

acogiendo la solicitud de nulidad de la marca **ARPE**”(DISEÑO)  , con el número




de registro 227829 en clase 6 internacional

**QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARÓN MONTERO SEQUEIRA**, en representación de la empresa **SODIMAC COLOMBIA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:01:42 horas del 26 de febrero de 2015, la cual en este acto se revoca, acogiendo la solicitud de nulidad de la

marca **ARPE**™(DISEÑO)  , con el número de registro 227829 en clase 6 internacional .

. 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*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**Descriptor**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**

**Marca notoriamente conocida**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.41.33**