



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0383-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción como marca del signo CARRO LUX

Marcas y otros signos

Sur Química Internacional S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 7533-09)

VOTO N° 401-2011

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Max Doninelli Peralta, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve-cero treinta y nueve, en representación de la empresa Sur Química Internacional S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, cédula jurídica costarricense número tres-cero doce-cero treinta mil ochocientos diecinueve, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de agosto de dos mil nueve, el Licenciado Tomás Azofeifa Villalobos, cédula de identidad uno-quinientos cuarenta y uno-setecientos cuarenta y cuatro, en representación de la empresa Romabon Internacional S.A., cédula jurídica tres-ciento uno-veintiún mil doscientos quince, solicitó el registro como marca de comercio del signo **CARRO LUX**, en la clase 2 de la nomenclatura internacional, para distinguir colores, barnices, lacas, preservativos 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.



SEGUNDO. Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veinte de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Doninelli Peralta, representando a la empresa Sur Química Internacional S.A., presentó oposición contra la solicitud referida.

TERCERO. Que mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, la empresa oponente interpuso recurso de apelación en contra de la resolución indicada en el resultando anterior.


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 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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para el presente



asunto, se tiene por probado el registro de la marca  en clase 2 para distinguir colores, barnices, lacas, conservantes 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, particularmente un esmalte brillante de secado rápido, vigente hasta el 30 de setiembre de 2019, cuyo titular es Sur Química Internacional S.A.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. RESOLUCIÓN APELADA, AGRAVIOS EXPRESADOS. El Registro de la Propiedad Industria fundó su resolución en la idea de que los signos son lo suficientemente distintos como para permitir la coexistencia registral. El apelante indica que hay semejanza a nivel gráfico, fonético e ideológico, y que su marca es notoria y por lo tanto merece protección especial.

CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para mejor lograr el debido cotejo marcario, se presentan en el siguiente cuadro comparativo los signos en pugna.

Marca inscrita	Signo solicitado
	CARRO LUX
Productos	Productos
Clase 2: colores, barnices, lacas, conservantes 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, particularmente un esmalte brillante de secado rápido	Clase 2: colores, barnices, lacas, preservativos 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

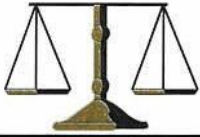
La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J:



“Artículo 24.- 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:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- 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;*
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*



Tenemos que los productos son prácticamente idénticos, y sobre esta situación comenta el tratadista Manuel Lobato:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

El anterior comentario en el presente caso ha de ser aplicado **contrario sensu**, gracias a la identidad apuntada entre los productos, por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir el registro solicitado.

En dicho sentido, coincide este Tribunal con los agravios esgrimidos por el apelante. En efecto, la identidad entre los productos exige una clara distinción entre los signos cotejados, y ésta no se da. La utilización del fonema LUX dentro de la construcción de ambos signos les otorga un alto grado de parecido a nivel fonético por estar dicha sílaba ubicada al final de los signos cotejados, y esa misma utilización también otorga un parecido a nivel gráfico. A nivel ideológico, al ser los productos idénticos, creará en la mente del consumidor la idea de que la nueva marca es una variación de la anterior, pero dirigida al uso automotriz, confundiendo así el origen empresarial detrás de los productos ofrecidos bajo la marca CARRO LUX. A esto añadimos que la marca inscrita es del tipo mixta, sea que incluye elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente al signo meramente denominativo: *“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor ...”* (**Lobato, Manuel, op. cit., p. 301**). De conformidad con las consideraciones expuestas, lo procedente es



declarar con lugar el recurso de apelación en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca para en su lugar denegar el registro solicitado.

QUINTO. 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Max Doninelli Peralta en representación de la empresa Sur Química Internacional S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y un minutos, dieciocho segundos del diecisiete de marzo de dos mil diez, la que en este acto se revoca, y en su lugar se declara con lugar la oposición planteada, denegándose el registro solicitado. 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.**

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Oscar Rodríguez Sánchez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36