



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0855-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “VIATERA”**

**LG HAUSYS LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-6361)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 443-2016***

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

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la licenciada **Jessica Salas Venegas**, mayor, abogada, soltera, vecina de San José, con cédula 1-1221-610, en representación de **LG HAUSYS LTD.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:30:29 horas del 4 de setiembre de 2015.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de julio de 2015, la licenciada **Jessica Salas Venegas**, de calidades y en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VIATERA**” en clase 19 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Piedra artificial, mármol artificial, piedra de construcción, mármol para la construcción, mármol procesado, materiales de construcción (no metálicos), azulejos (no metálicos), pisos (no metálicos), baldosas de piedra artificial, molduras para edificios (no metálicas), revestimientos para edificios (no metálicos)*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:30:29 horas del 4 de setiembre de



2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar de plano la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto la licenciada **Salas Venegas**, en la representación referida, recurrió la resolución indicada y en razón de ello 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, la nulidad o 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 al 1 setiembre de 2015.

*Redacta el juez Vargas Jiménez, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único “Hecho Probado”, de interés para la resolución de este proceso el siguiente: **1-**. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, en clase 19, la marca de fábrica y comercio “**VITERRA (DISEÑO)**” bajo el Registro No **149656** nombre de la empresa **SAMBORO, S. A.**, vigente desde el 8 de setiembre de 2004 y hasta el 8 de setiembre de 2024, para proteger y distinguir “*Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez, betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, especialmente piso cerámicos*” (folio 39).

**SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal no encuentra alguno que resulte de interés para la resolución de este asunto.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, dispuso rechazar el registro de **VIATERA**, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, porque al analizarla respecto del signo



inscrito **VITERRA**, resulta inadmisibile por derechos de terceros, ya que gráfica y fonéticamente son similares y busca proteger productos iguales y relacionados en la misma clase 19, lo cual puede provocar confusión y riesgo de asociación en el consumidor.

La parte apelante no presentó agravios ni dentro del escrito de interposición del recurso, ni una vez conferida la audiencia por este Tribunal. Sin embargo, en la contestación a la prevención de fondo que le hiciera el Registro de la Propiedad Industrial manifestó que del cotejo de ambos signos que realizó se concluye que existen más diferencias que similitudes entre ambos signos marcarios que permiten su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión, y agrega que los productos se dirigen a un consumidor especializado, relacionado con la construcción y que conoce los productos y sabrá diferenciarlos al momento de adquirirlos (ver folios 9 a 21).

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Nuestra Ley de Marcas en su artículo 8, incisos a) y b) es clara al determinar que no es posible registrar un signo como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura, entre otros, cuando el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, cuyos productos o servicios son los mismos o similares o susceptibles de ser asociados y, si tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

Respecto de las pautas a seguir al examinar la semejanza de los signos sometidos a cotejo marcario, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas (Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002) establece entre otras:

*“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.*



(...)

c) Debe darse más **importancia a las semejanzas que a las diferencias** entre los signos;

(...)

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 ...**” (Agregado el énfasis)

Por lo anterior, en el caso que nos ocupa, el examen de semejanza debe hacerse en base a la impresión que producen las marcas en su conjunto (24.a), dando más importancia a las semejanzas que a las diferencias (24.c), así como determinar si su objeto de protección es de la misma naturaleza al grado de que puedan provocar riesgo de asociación (24.e).

Bajo estas premisas, este Tribunal acoge en todos sus extremos el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que los signos analizados poseen suficiente coincidencia entre ellos desde la óptica del análisis gráfico y fonético. Es decir, no se trata solamente de una coincidencia parcial, pues a juicio de este Tribunal, la marca solicitada no posee ningún elemento característico único e individualizante (carácter distintivo) que permita al consumidor común diferenciarla de forma inequívoca con el signo ya inscrito **“VITERRA (diseño)”**.

Al contrario, valora este Tribunal que, incluso el consumidor “especializado” de que habla la solicitante, enfrentado a ambos signos marcarios en el mercado, podrá considerar que VIATERA es una marca “hermana” o “familiar” de VITERRA, y que son propiedad ambas de la misma casa o empresa, titular de la inscrita, con lo cual tenemos no solo riesgo de confusión sino además riesgo de asociación; toda vez que: dada la coincidencia en los productos a proteger serían similares los canales de distribución, los puestos de venta y el tipo de consumidor a los que van destinados los productos similares.



Con relación a este último aspecto, al confrontar el objeto de protección de cada una de las marcas cotejadas, es claro que, aún y cuando puede tratarse de productos dirigidos a un consumidor especializado, este Tribunal acoge lo sostenido por el Registro en el sentido de que “...incluso un consumidor informado puede verse confundido ante dos signos tan similares que pretenden proteger los mismos productos ya que, aunque el representante mencione que los de la marca propuesta son especializados (...) los signos pueden potencialmente ser confundidos en el mercado ya que compartirán puntos de venta, canales de distribución y público meta...” (folio 28), toda vez que lo protegido por ambos signos realmente está estrechamente relacionado.

Dadas las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que sí existe infracción al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, de ahí que no es posible acoger el registro propuesto, dado el inminente riesgo de provocar confusión en el consumidor. Por ello, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Jessica Salas Venegas**, en representación de la empresa **LG HAUSYS LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:30:29 horas del 4 de setiembre de 2015, la cual se confirma.

**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 el artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Jessica Salas Venegas**, en representación de la empresa **LG HAUSYS LTD.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:30:29 horas del 4 de setiembre de 2015, la que en este acto se confirma para que se deniegue el registro del signo “**VIATERA**”. 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.**

*Norma Ureña Boza*

*Carlos José Vargas Jiménez*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*