



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0778-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SEAGUARD (diseño)

The Sherwin-Williams Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-7622)

Marcas y otros signos

VOTO N° 457-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta minutos del doce de junio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado 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 condición de apoderado especial de la empresa The Sherwin-Williams Company, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, catorce segundos del cinco de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dos de setiembre de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa The Sherwin-Williams Company, solicitó el registro como marca de fábrica del signo



para distinguir en la clase 2 de la nomenclatura internacional pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

SEGUNDO. Por resolución dictada a las nueve horas, treinta y ocho minutos, catorce segundos del cinco de noviembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha once de noviembre de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, veintiún minutos, cuarenta y un segundos del trece de noviembre de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ortíz 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 **ISOGUARD** bajo el N° 177856, 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, vigente hasta el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, cuyo titular es Fibrocentro S.A. (folios 28 y 29).


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

TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo propuesto es similar al ya registrado, y que los productos son idénticos o están íntimamente relacionados, rechaza lo pedido. Por su parte el apelante indica que el signo propuesto posee un significado, “guardia del mar”, mientras que la marca inscrita no lo tiene porque el término “ISO” no le concede un significado como si lo hace el vocablo “SEA”. Además, el diseño propuesto hace una diferencia suficiente entre los signos aunque los productos sean similares.

CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Para lograr una mejor visualización de los signos, se presenta el siguiente cotejo:

Marca inscrita	Signo solicitado
----------------	------------------



ISOGUARD	
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	Clase 2: pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en 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.”

Conforme al numeral citado se puede observar que ambos tienen la misma desinencia “guard”, y lo que los diferencia es el prefijo que las conforma, por un lado “Iso” y por el otro “Sea”. Sin embargo, al hacer el examen en base a la impresión fonética y gráfica, de inmediato lo que resalta y queda en la mente del consumidor es el elemento “guard”, máxime que en la solicitada está resaltada como el término preponderante, por lo que al vocalizarlas su sonido resulta similar. Además, al estar los productos relacionados estos se van a vender en los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor, lo que aumenta el riesgo no solo de confusión sino de asociación. Respecto a la identidad de productos, la doctrina ha dicho:

“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.**

Lo indicado por Manuel Lobato respecto del principio de especialidad que rige el tema del registro marcario ha de ser aplicado **contrario sensu** al presente asunto, debido a la identidad existente entre los productos de los listados de la marca inscrita y de la pedida. Por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir la coexistencia registral, lo cual no se cumple en este caso.

En dicho sentido, no avala este Tribunal los agravios esgrimidos por el apelante. La identidad entre los productos exige una clara distinción entre los signos cotejados, y ésta no se da. La utilización del fonema GUARD dentro de la construcción de ambos signos les otorga un alto grado de parecido a nivel fonético por estar dicha palabra ubicada al final de los signos cotejados, y esa misma utilización también otorga un parecido a nivel gráfico, sin que los elementos ISO y SEA o el diseño de lo propuesto logren crear diferencia suficiente.

A nivel ideológico, si bien encontramos diferencia ya que una de las palabras encierra un significado conceptual, sea SEAGUARD como guardia marino, mientras que ISOGUARD no se asocia a una idea concreta, esa diferenciación no es suficiente por tratarse el signo propuesto de una palabra en idioma inglés, que no necesariamente despertará en el consumidor la idea de guardia marino. Además, tal y como se indicó, esa identidad entre los productos hace que esa diferencia ideológica sea insuficiente para justificar la coexistencia registral de los signos cotejados.

De conformidad con las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa The Sherwin-Williams Company en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, catorce segundos del cinco de noviembre de dos mil trece y venida en alzada, la que en este acto se confirma, rechazándose 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

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa The Sherwin-Williams Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, treinta y ocho minutos, catorce segundos del cinco de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro como



marca del signo . 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

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