



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0444-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “CARB-O-SUR”

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10026-2009)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 521-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinticinco minutos del tres de octubre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Max Doninelli Peralta**, mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-0294-0039, en su condición de apoderado de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cuarenta minutos, treinta y un segundos del quince de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de noviembre de dos mil nueve, el Licenciado Max Doninelli Peralta, de calidades y en la representación indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CARB-O-SUR**”, para proteger y distinguir “*toda clase de productos que se deriven del carbonato de calcio y que no estén comprendidos en otras clases*”, en **Clase 01** de la clasificación internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las ocho horas, cuarenta minutos, treinta y un segundos del quince de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve rechazar de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil diez, el Licenciado Doninelli Peralta, en la representación indicada, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación, en contra de la resolución final antes indicada, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter el siguiente: En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**CARBOAZUL**” bajo el Registro No. 95717, a nombre de la empresa HOLCIM COSTA RICA, S.A., para proteger y distinguir “*Carbonato de calcio, neutralizante del P.H: del que usamos con fertilizantes*”, en Clase 01 internacional, ver folios 29 y 30 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no



encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, procede a realizar el cotejo de las marcas solicitada e inscrita, en aplicación del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el literal 24 de su Reglamento, comprobando que el signo propuesto “**CARB-O-SUR**” tiene más similitudes que diferencias con la marca inscrita, “**CARBOAZUL**” lo que denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser un signo registrable, siendo que su inscripción generaría un riesgo de confusión en el consumidor, por existir un signo marcario similar que podría tener coincidencia en el lugar de venta o en la forma de distribución de los productos. Con ello podría afectarse el derecho de elección del consumidor, socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos mediante la inscripción de marcas, siendo que, además de la similitud gráfica y fonética de los signos, protegen productos similares y en la misma clase, por lo que no es posible su coexistencia registral.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, alega que el signo solicitado no es denominativo y que existe una clara diferencia gráfica, fonética y especialmente ideológica entre las marcas, ya que solamente es similar la palabra “CARB” siendo que la terminación de ellas es diferente, “AZUL” y “SUR” y además en la marca propuesta sus términos se encuentran divididos por guiones, dado lo cual no se causa confusión alguna en el consumidor. Agrega que si bien es cierto que ambos signos protegen productos que tienen relación con el carbonato de calcio, la solicitada pretende proteger solamente los productos derivados de este componente y no el carbonato de calcio como tal. Dada la existencia de diferencias marcadas entre los signos contrapuestos ambas marcas merecen protección registral por lo que solicita se revoque la resolución impugnada.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y EL COTEJO MARCARIO. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

La normativa marcaría y concretamente el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas, es muy claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, a quién se le causa esa confusión?, el indicado inciso a) es transparente e indica: *al público consumidor*, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad o no según de donde provengan.

Realizado un cotejo marcarío y analizando los signos en forma global, es evidente que tanto a nivel gráfico como fonético, el signo propuesto, "CARB-O-SUR", comparado con el



inscrito “**CARBOAZUL**” presentan importantes similitudes, resultando las diferencias señaladas por el apelante insuficientes para proveer de la aptitud distintiva necesaria para que sea posible su coexistencia registral, dado que no existe algún elemento relevante para diferenciarlos. Lo anterior produce que ambos signos resulten muy similares, tanto a nivel gráfico como fonético, ya que su pronunciación es también muy parecida.

Aunado a lo anterior, es claro que, los productos que protege la marca inscrita, “*carbonato de calcio*”, es muy similar a los que pretende distinguir y proteger la marca propuesta, “*productos derivados del carbonato de calcio*”, ambos en la misma Clase 01 Internacional, por lo que resulta infundado el alegato del recurrente en el sentido de que los productos son diferentes, siendo evidente la similitud e inminente el peligro de confusión tanto en cuanto a los productos en sí mismos como la posibilidad de que se produzca una relación mental por parte del consumidor al suponer erróneamente que ambos provienen de un mismo origen empresarial. Por ello, es criterio de esta Autoridad, que lleva razón el Registro ad quo al indicar que de permitirse la coexistencia de ambas marcas podría producir confusión y el consumidor no tendría posibilidad de distinguir los servicios que ofrece una u otra empresa, por lo que al afectar derechos de terceros es inadmisibles el registro del signo solicitado. Consecuencia de todo lo anterior, lo procedente es declarar sin 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 la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta minutos, treinta y un segundos, del quince de marzo de dos mil diez, la que en este acto 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía



administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN 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 la Propiedad Industrial, a las ocho horas, cuarenta minutos, treinta y un segundos, del quince de marzo de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora