



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0759-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “HARMONY” (2)

THE SHERWIN-WILLIAMS COMAPNY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-4647)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 600 -2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, 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 **THE SHERWIN-WILLIAMS COMAPNY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, domiciliada en 101 Prospect Avenue, N.W., Cleveland, Estado de Ohio, Estados Unidos de América, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veinte de mayo de dos mil once, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha al inicio solicitó el



registro de la marca de fábrica “**HARMONY**”, en Clase 02 de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir: “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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de agosto de dos mil once, la representación de la sociedad solicitante y apelante, presenta recurso de apelación contra la resolución supra citada y mediante resolución de las ocho horas, tres minutos, ocho segundos del once de agosto de dos mil once, el Registro de Propiedad Industrial, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la cual 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, o a la validez 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro N°152850**, la marca de fábrica “**HARMONY**”, desde el 23 de junio de 2005 y vigente hasta el 23 de junio de 2015, a nombre de la empresa **CONSORCIO COMERX S.A. DE C.V.**, en clase 2 Internacional, para proteger y distinguir: “colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores y artistas”. (Ver folios 5 y 6).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca **de fábrica “HARMONY”**, por considerar que el signo solicitado y el inscrito “**HARMONY**” protegen productos similares en la misma clase internacional, y existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al



ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el presente aunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (...)*”, y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 29) para expresar agravios desaprovechó esa oportunidad par exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, por lo que se comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que, en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca de fábrica “**HARMONY**”, en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el registro número 152850, a nombre de la empresa **CONSORCIO COMEX S.A. DE C.V.**, y protege los mismos productos que se pretenden distinguir con el signo solicitado en la misma clase, siendo, que los signos



contrapuestos “**HARMONY**” como marca solicitada y ”**HARMONY**” como distintivo inscrito, presentan una innegable identidad gráfica y fonética, además ideológica, siendo, que a nivel *gráfico*, uno y otro signo son denominativos, y se constituyen de una sola palabra conformada por siete letras, por lo que visualmente son idénticos, *fonéticamente* se pronuncian de igual forma, y desde el punto de vista *ideológico* tienen un significado concreto, pues traducida al idioma español es “armonía”.

Entonces, de lo recién expuesto se colige que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos, en el campo gráfico, fonético e ideológico, así, como en cuanto a los productos que protegen uno y otro signo, la marca “**HARMONY**” está inscrita en la **clase 2** de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “*colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores y artistas*”, y a su vez fue solicitada para proteger y distinguir, en la **misma clase**, “*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*”, como puede apreciarse ambos distintivos protegen productos de una misma naturaleza pinturas y antioxidantes para la protección de la madera y metales, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, siendo que serían distinguidos y protegidos por la misma marca “**HARMONY**”, por tal motivo es criterio de este Tribunal que **resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas**, en virtud de lo dispuesto en el (artículo 8, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí de acuerdo a lo indicado en el (artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial, según lo prescrito en el (artículo artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas) para el público consumidor.



Del análisis conjunto de las marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, como se indicara anteriormente, un origen empresarial común o sea que, por la identidad que presentan los signos bajo estudio, le lleve a asumir que los productos que identifica una y otra marca provienen del mismo comercializador.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**HARMONY**” en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**,



en su condición de apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veinticuatro minutos, cuatro segundos del veintinueve de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “**HARMONY**” en clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza. 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33