



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0738-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “KORAZA”**

**COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A, Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3288-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

### ***VOTO N° 0605-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del dos de julio de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, mayor, casado una vez, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-943-799, en su condición de apoderado especial de la compañía **GLOBAL DE PINTURAS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y tres segundos del once de mayo de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de abril de dos mil diez, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, representante de la compañía **GLOBAL DE PINTURAS S.A**, sociedad existente y vigente bajo las leyes de Colombia, con domicilio y establecimiento comercial en calle 19 A No. 43 B-41, Medellín, Antioquía, Colombia, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“KORAZA”** en **clase 02** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y 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 los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas números ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y seis y ciento sesenta y siete, de los días veinticinco, veintiséis y veintisiete de mes de agosto del año dos mil diez, y en razón de ello el representante de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KORAZA**” en **clase 02** de la nomenclatura internacional de Niza, presentada por el representante de la compañía **GLOBAL DE PINTURAS S.A.**

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y tres segundos del once de mayo de dos mil once, se resolvió la solicitud y oposición formulada, declarando; “*(...)* *con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca “KORAZA” en clase 02 internacional, presentado por el apoderado de la compañía GLOBAL DE PINTURAS S.A, la cual se deniega. (...)*”

**CUARTO.** Que inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía **GLOBAL DE PINTURAS S.A**, interpone para el día 23 de mayo de 2011, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, contra la resolución final antes referida.

**QUINTO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y seis minutos y dieciséis segundos del cuatro de julio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “*(...): Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...); y admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (...).*”

**SEXTO.** Que a la substanciación del recurso presentado 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 del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, los siguientes:

- Consta en la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial, que la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A** cuenta con los registros números **86186, 173093, 155763**, correspondientes a marcas de fábrica, todas en **clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza. (doc. v.f 50 al 56)

**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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KORAZA**” en **clase 02** internacional, presentado por el apoderado de la compañía **GLOBAL DE PINTURAS, S.A**, al determinar conforme el estudio y análisis realizado que el signo solicitado el cual pretende la protección de; “*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.*” Es similar a los signos “**KORAL**” en clase 02 internacional propiedad de la empresa opositora **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A**. En este sentido, ante la semejanza gráfica y fonética existente entre ellas puede provocar riesgo de confusión en los



consumidores; en virtud de que los productos que ambas empresas pretenden proteger serán comercializados en los mismos canales de distribución, por lo que no es posible su coexistencia registral, razón por la cual se declara con lugar la oposición y se deniega la solicitud presentada.

Por su parte, la representación de la compañía **GLOBAL DE PINTURAS, S.A**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó que la marca “**KORAZA**” que solicitó su representada no contiene similitud gráfica, fonética e ideológica, con respecto a la marca de la empresa opositora **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A**, denominada “**KORAL**”. Que ambas denominaciones **KORAZA** y **KORAL** tienen significados diferentes y por consiguiente remiten ideológicamente a situaciones diferentes, asimismo las marcas no coinciden en la totalidad de su conformación, radicando su diferencia sobre las letras en “**KO-RA-ZA**” y “**KO-RAL**”. De tal manera, que se denota una diferenciación de palabras que entre si no se asemejan ni grafica ni visualmente, denotando que la marca **KORAZA** posee suficiente distintividad, prevaleciendo elementos de novedad y originalidad que debe tener una marca para evitar causar confusión al consumidor. Por otro lado la palabra **KORAL** no es susceptible de apropiación exclusiva por parte de un solo propietario, pues es un genérico que no se encuentra cubierto por la protección marcaría.

Por otra parte, el representante de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A** en escrito del 02 de noviembre del 2011, manifestó lo siguiente: que su representada es titular de diversas marcas de fábrica y comercio que utilizan la denominación **KORAL** bajo los siguientes registros: **86186,173093, 155763, 123466, 123465, 123471, 123472, 123470, 123467, 150987, 212407**, todas en clase 02 internacional. Que la compañía Global de Pinturas S.A, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KORAZA**” en **clase 02** internacional, la cual contiene similitud gráfica, fonética e ideológica, por lo existe un riesgo de confusión en el consumidor, como una trasgresión a los derechos de su representada por no existir diferencia suficiente para que la marca solicitante merezca protección registral. Por lo que solicita se rechace la solicitud presentada por la compañía **GLOBAL DE PINTURAS,**



S.A, de la marca de fábrica y comercio “KORAZA” en **clase 02** internacional, y se ordene el archivo del expediente.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa tenemos que el Registro aplicó el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a esa ley, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente ***al público consumidor o a otros comerciantes***, ya que éste puede producirse no sólo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se dan cuando entre dos o



más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos.

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten ambos signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. No obstante, pese al análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa en el criterio vertido, toda vez que la marca de fábrica y comercio solicitada “**KORAZA**”, presentada por la compañía **GLOBAL DE PINTURAS, S.A.**, y las marcas de fábrica inscritas “**KORAL**” a favor de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, ambas en clase 02 internacional, no presentan similitudes de carácter gráfico, fonético o conceptual que impidan su coexistencia registral.

Del análisis gráfico y auditivo se desprende que el signo propuesto “**KORAZA**” a nivel visual cuenta dentro de su estructura gramatical con la palabras “**ZA**” lo cual hace la diferencia de la letra “**L**” que componen los signos inscritos, elementos que a nivel auditivo y gráfico hacen una diferencia sustancial.

Al respecto es importante tomar en cuenta que los elementos ideológicos refuerzan la distintividad, por cuanto pese a que la propuesta **KORAZA** ingresada a la corriente registral contiene la letra **K** en su conformación, el consumidor medio fonéticamente lo va a asociar



con el mismo concepto de la palabra **CORAZA** que representa cubierta dura y en igual sentido la palabra **KORAL** que contiene el signo inscrito, se identifica con el concepto de la palabra **CORAL**, que significa animal marino. Estas disimilitudes ideológicas en cuanto al significado de los términos, refuerzan las diferencias graficas y fonéticas de los signos contrapuestos **KORAZA** y **KORAL** en la mente del consumidor, lo cual imposibilita asociarlo como si fuese del mismo origen empresarial, a pesar de que ambas protejan y comercialicen los mismos productos en la clase 02 internacional, por ende el riesgo de confusión y asociación no se produciría.

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente a diferencia de lo que determinó el Registro, es permitir la coexistencia registral de la marca solicitada “**KORAZA**”, en clase **02 internacional**, declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, apoderado especial de la compañía **GLOBAL DE PINTURAS S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y tres segundos del once de mayo de dos mil once, la cual se revoca, en virtud de constatar este Órgano de alzada, que no se transgrede el artículo 8 incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.

**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, 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, en cuanto al objeto de apelación.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, apoderado especial de la



compañía **GLOBAL DE PINTURAS S.A**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y dos minutos y tres segundos del once de mayo de dos mil once, la cual se revoca, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**KORAZA**”, en clase **02** de la nomenclatura internacional de Niza, solicitada por la compañía **GLOBAL DE PINTURAS S.A**. 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*