



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0389-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica “FASTCURE”

SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2300-08)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 678-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con veinticinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor, casado en únicas nupcias, abogado, cédula de identidad número uno-doscientos cuarenta y nueve- cero treinta y nueve, vecino de San José, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, cédula jurídica tres- cero doce- cero treinta mil ochocientos diecinueve, una sociedad existente y organizada bajo las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Panamá, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y un minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha trece de marzo del dos mil ocho, el señor **Iván Jiménez Santana**, mayor, soltero, Comerciante, titular de la cédula de identidad número 1-0926-0791, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **DURALAC, S.A.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Costa Rica, solicitó ante el Registro de



la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica “**FASTCURE**”, para proteger y distinguir: “*recubrimiento transparente de secado rápido automotriz, industrial, madera y doméstico*”, en clase 02 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día cuatro de marzo del dos mil nueve, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, fundamentada en el artículo 8, 16 y concordantes de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas con cincuenta y un minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil nueve, dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**FASTCURE**”, en clase 02 internacional, la cual se acogió.

CUARTO. Que el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Apelación, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las catorce horas del 25 de junio del 2010, expresó agravios.

QUINTO. 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 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se ratifica el elenco de hechos probados contenidos en la resolución venida en alzada, indicándose solamente que el hecho probado primero encuentra su sustento de folios 56 y 65 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho no probado de importancia para la presente resolución la notoriedad de las marcas propiedad de la empresa oponente.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial en el caso en concreto se fundamentó en que resulta evidente una vez realizado el cotejo marcario que no existe similitud alguna entre las marcas en conflicto desde el punto de vista fonético, visual o conceptual, por lo que no considera que la coexistencia registral y comercial de los signos enfrentados, sea susceptible de crear peligro de confusión entre el público consumidor, gozando la marca solicitada de la suficiente aptitud distintiva para constituirse como un signo marcario.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente manifestó que existe una clara similitud gráfica fonética y especialmente ideológica entre las marcas en conflicto y que asimismo las diferencias entre los signos no cumplen con el grado de distitntividad necesario para permitir el registro solicitado, ya que su utilización podría crear confusión en la decisión de consumo que toma cada persona como consumidor. Alega además la notoriedad de su marca, por lo cual merece una protección especial y extendida más allá de los límites del principio de especialidad y territorialidad descritos por las leyes de nuestro ordenamiento jurídico. Que su representada es



propietaria de las marcas “FAST” desde el año 1975, por lo que el consumidor tiene ya una idea de la marca y de ser inscrita la marca solicitada podría darle una idea equivocada al titular de quien es su verdadero titular y de las calidades que en este caso se le atribuyen a la marca SUR.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Con sus marcas, los titulares buscan distinguirse unos de otros, atraer clientes, forjar preferencias y si con ellas garantizan una determinada calidad o prestación, consolidar fidelidades.

Por consiguiente, las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra u otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate. Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La importancia económica de las marcas, entonces, es más que evidente, y es por eso que lo usual es que las empresas inviertan cifras exorbitantes en publicidad, promociones y en otras



estrategias de mercadeo, para que su público meta adquiriera lo que le ofrecen. Esa publicidad tiende a lograr crear en la mente del consumidor, una asociación natural entre una marca y el producto o servicio que ella identifica. Así, resulta vital para el éxito comercial de un producto o servicio, conseguir, crear y mantener vigente en el público esa relación o simbiosis marca-producto, o marca-servicio.

De acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7° de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere, en su esencia, el artículo 8° de la Ley de Marcas.

De tal manera, en el primer párrafo del recién citado artículo 8°, se estipula: “(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros (...)”, y en su inciso a) se contempla la figura del *riesgo de confusión*, que queda previsto como una causal de irregistrabilidad, al indicar que: “(...) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”, por lo que cabe razonar que esa norma exige para que se configure la causal dicha, la concurrencia de tres presupuestos: 1°, que exista identidad o semejanza entre los signos confrontados; 2°, que distinga las mismos productos o servicios u



otros relacionados con éstos y 3º, que esa identidad o semejanza entre los signos o entre los productos o servicios, pueda provocar confusión en el mercado.

Partiendo de lo anterior, si cotejamos los signos enfrentados nos damos cuenta, que tal como lo manifestó el Registro, algunos de los inscritos no solo contienen una denominación diferente a la solicitada, sino que en éstos, efectivamente la palabra preponderante es ***SUR***, los términos ***FASTYL, FAST DRY, ESMALTE FAST DRY***, constituyen parte del signo protegido, pero el consumidor a la hora de comprar uno de los productos protegidos por esos signos, es indudable que la marca que va a recordar es ***SUR***, situación que los aleja aún más de una posible similitud y de un consecuente riesgo de asociación y confusión que pudiere provocar la marca ***“FASTCURE”*** solicitada.

En términos generales, para determinar ese ***riesgo de confusión*** entre los signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del presunto consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los 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 o más signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos y por medio de este método es que este Tribunal al igual que el Registro considera que el signo solicitado es distintivo y que no causa riesgo de confusión con los inscritos, cuyo factor tópico y preponderante es ***SUR*** y por ende no violenta el numeral 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros signos Distintivos, por lo que los agravios expuestos por el apelante se rechazan.

Partiendo de lo anterior, entre los signos contrapuestos no existe la ***confusión visual, auditiva e ideológica***, que argumenta la recurrente, porque los signos inscritos son ***“FAST”, “SUR FASTYL”, “SUR FAST DRY”, “SUR ESMALTE FAST DRY”***, todos con su respectivo diseño y etiqueta, mientras que la marca solicitada es ***“FASTCURE”***. Lo anterior aunado a que



las marcas inscritas “**FAST (DISEÑO)**” en clase 01 y “**FAST (DISEÑO)**” en clase 19 protegen productos en clases diferentes y no relacionados con la marca solicitada “**FASTCURE**” en clase 02, que se encuentran para su comercialización en puntos de venta diferentes, factores que son determinantes para establecer que el consumidor los diferencie y no los relacione empresarialmente, causando un riesgo de confusión, según se entra a analizar de seguido.

QUINTO. SOBRE EL RIESGO DE CONFUSION Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. En relación con el riesgo de confusión en el ámbito marcario, el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resalta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo que normativa marcaria pretende evitar.

En ese sentido, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, contiene las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global de los signos en conflictos atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica; al modo y la forma en que normalmente se venden los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

En lo de interés al caso particular, dicho artículo en su inciso e) dispone: “(...) *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: (...) 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; (...)*”. Las reglas ahí establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro,



el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar para los bienes o servicios idénticos o similares a los registrados para su marca, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión (artículo 25 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas).

El inciso e) del citado artículo en relación con el artículo 25 de la Ley de Marcas, y además, el artículo 16.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, denominado “ADPIC”, que establece: “(...) *En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. (...)*”, refieren al principio de especialidad en derecho marcario. Este principio debe ser entendido como el que rige el registro de los signos distintivos, según el cual, un signo distintivo solo se confiere para proteger exclusivamente los productos o servicios del correspondiente registro, siendo excepción, en casos de oposición, las marcas que distinguen productos o servicios relacionados, incluso en clases diferentes a la del registro, o cuando se aduce la notoriedad que caracterice a un signo distintivo del opositor.

Este principio, como lo establecen los artículos citados, además del 8 de la Ley, es aceptado por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere a signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios u otros relacionados, de forma que puedan inducir al público a error, respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero. Así, bajo tal principio, pueden registrarse signos idénticos o similares, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes o no relacionados y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.

En el caso concreto, al estarse ante signos idénticos o similares en su denominación, para determinar la confundibilidad entre ellos, ha de considerarse al respecto el principio de especialidad, el cual es considerado característico del Derecho de signos distintivos ya que: “*La marca se concede como derecho de exclusiva sobre un signo en relación con un determinado*



producto o servicio, que es el que la marca distingue. De este modo, pueden coexistir legalmente en el tráfico económico o en el Registro signos idénticos pertenecientes a titulares distintos siempre que los productos o servicios que distingan no sean susceptibles de confusión. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 153).

Consecuentemente, esta Instancia considera que los agravios esgrimidos por el representante de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, no son compartidos, toda vez que la marca que se solicita inscribir en el presente asunto “**FASTCURE**”, en clase 02 internacional, pretende proteger y distinguir: “*recubrimiento transparente de secado para repintado automotriz e industrial*”, y las marcas inscritas “**FAST (DISEÑO)**”, Registros Nos. 134722 y 134728, que para este caso en concreto les resulta aplicable el principio de especialidad citado, al momento de cotejarlas con la solicitada, son para proteger y distinguir en clase 01: “*pegamentos*” y “*aditivos para concreto*”. En este sentido, los productos que pretenden distinguirse con la marca solicitada “**FASTCURE**”, considera este Tribunal, no pueden confundirse con los de las marcas debidamente inscritas, ya que confrontados, puede concluirse que son dispares, que no pertenecen a la misma clase de la Nomenclatura Internacional, por lo que no pueden considerarse coincidentes en sus ingredientes, son aplicables a diferentes finalidades y no son comercialmente afines. En este caso, las diferencias de productos que se pueden establecer, conllevan a estimar que las marcas pueden pacíficamente coexistir, pues los productos que se amparan y pretenden protegerse y distinguirse resultan opuestos en su naturaleza y fines, lo que conlleva a descartar la posibilidad de confusión o asociación en el consumidor que los solicite. Si bien, los canales de distribución de los productos pueden cambiar, en el caso de estudio, es claro, que no pueden concurrir en los mismos centros de venta al público, toda vez que no estamos frente a productos afines por ningún punto, lo cual anula el riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad alguna que el consumidor, aunque se encuentre frente a la misma denominación, pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de ambas marcas, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca



de la misma procedencia empresarial de los productos, por ende, no existe conexión entre los productos designados por las marcas inscritas y los de la marca solicitada.

SEXTO. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA RECURRENTE. Por otra parte, destaca la sociedad apelante respecto de su marca inscrita, que es notoriamente conocida, sobre lo cual debemos decir que no fue debidamente acreditada por la apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. A mayor abundamiento, se debe indicar, que el solo hecho de tener una marca inscrita en múltiples registros por sí no le da notoriedad al signo, pues como ya se indicó, es necesario el reconocimiento por parte del público, prueba que precisamente ha estado ausente en este expediente.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que debe rechazarse tal argumentación, toda vez que no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca por parte del consumidor que fundamentara la presunta notoriedad y fama que se alegó. Si bien el apelante basa en buena parte sus argumentos en el hecho de la notoriedad de la marca de su representada, ha sido reiterada la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano en el sentido de indicar que la notoriedad no solamente ha de ser alegada, sino que debe de ser correctamente probada de acuerdo a los criterios que, **numerus apertus**, indican tanto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), como la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en la 34° serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, llevada a cabo del 20 al 29 de septiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha 25 de abril de 2008.



Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que entre el signo solicitado y los signos inscritos, según fue analizado supra, no existen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas tales, que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión o riesgo de asociación entre ellos, y asimismo, de conformidad con el principio de especialidad, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión, toda vez que los productos que pretenden ampararse son totalmente diferentes de distinta naturaleza y fines y tienen disímiles canales de distribución, por lo que este Tribunal concuerda con el a-quo en su disposición de declarar sin lugar la oposición interpuesta por el representante de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, y acoger la solicitud de registro presentada, siendo procedente por ende, declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y un minutos y diecinueve segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales invocadas, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la empresa **SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince



horas con seis minutos y veintinueve segundos del doce de agosto del dos mil nueve, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- **Oposición a la Inscripción de la marca**
- **TG: Inscripción de la marca**
- **TNR: 00:42.38**