



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2016-0126-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo



KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-10059)

Marcas y otros signos

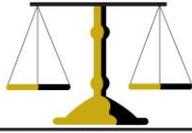
VOTO 0724-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del trece de setiembre de dos mil dieciséis.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, mayor, casado, abogado, vecino de Santa Ana, cédula de identidad 1-0433-0939, en su condición de apoderado especial de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, cédula jurídica 3-012-54489, organizada y existente conforme a las leyes de Panamá, domiciliada en Punta Paitilla, calle Vía Italia, centro comercial Balhabour, oficina M-42, Ciudad de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:24 horas del 10 de febrero de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de enero 2015, la licenciada **Alejandra Castro Bonilla**, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, titular de cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderada especial de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio **PROTEGO**, en **Clase 35** de la clasificación internacional, para distinguir: “*servicios de representación, distribución y comercialización de productos propios y de terceros; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de consultoría; servicios de importación y exportación; información e investigación empresarial; dirección de empresas; desarrollo de franquicias; publicidad; programas de incentivos comerciales y de fidelización del cliente*”.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, por prevención de las 14:18:29 horas del 03 de noviembre de 2015, le previene a la representante de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, cumplir específicamente con:

- 1- Indicar a cuáles productos se refiere con “distribución y comercialización de productos propios y de terceros”.
- 2- Indicar cuáles productos se importarán y exportarán referidos a los “servicios de importación y exportación”.

Para tal efecto le concede un plazo de 15 días so pena de tenerse por abandonada y archivarse las diligencias.

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 2015, la solicitante modifica la lista de los servicios a proteger, a los que se refiere específicamente “distribución y comercialización de productos propios y de terceros” y “servicios de importación y exportación”, para que se lean en ambos: “*de lacas, pinturas, barnices, brochas, herramientas de uso manual para pintores, rodillos, almohadillas para pintar, sus repuestos y accesorios complementarios; escaleras, equipos para pintura; implementos de protección para pintores tales como: guantes, gafas, máscaras y overoles; implementos de protección de la mugre y la pintura, tales como: plásticos, cartones, cita de enmascarar y otros artículos para la limpieza y la abrasión como paños, estopa, papel de lija*”.

y cualquier otro implemento para pintor, los cuales son productos propios y /o de terceros”. Bajo ese entendimiento, los servicios a distinguir en clase 35 internacional deben leerse: *“servicios de representación, distribución y comercialización de lacas, pinturas, barnices, brochas, herramientas de uso manual para pintores, rodillos, almohadillas para pintar, sus repuestos y accesorios complementarios; escaleras, equipos para pintura; implementos de protección para pintores tales como: guantes, gafas, máscaras y overoles; implementos de protección de la mugre y la pintura, tales como: plásticos, cartones, cita de enmascarar y otros artículos para la limpieza y la abrasión como paños, estopa, papel de lija y cualquier otro implemento para pintor, los cuales son productos propios y/o de terceros; gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de consultoría; servicios de importación y exportación de los productos antes citados; información e investigación empresarial; dirección de empresas; desarrollo de franquicias; publicidad; programas de incentivos comerciales y de fidelización del cliente”.*

CUARTO. Mediante auto de las 16:37:44 horas del 01 de diciembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaría por estar inscrita la marca de



servicios , bajo el registro número **174295**, inscrita el **09/05/2008**, vigente hasta **09/05/2018**, propiedad de **PROGRESO TECNOLOGÍAS, DE CONSTRUCCIÓN, S.A.**, en clase **35** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“Publicidad y gestión de negocios comerciales; y administración de negocios”.*

QUINTO. Que por resolución dictada a las 14:55:24 horas del 10 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“... **POR TANTO** / Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial; servicios de consultoría; información e investigación empresarial;***



*dirección de empresas; desarrollo de franquicias; publicidad; programas de incentivos comerciales y de fidelización del cliente y **continuar con el trámite correspondiente para servicios de representación, distribución y comercialización de lacas, pinturas, barnices, brochas, herramientas de uso manual para pintores, rodillos, almohadillas para pintar, sus repuestos y accesorios complementarios; escaleras, equipos para pintura; implementos de protección para pintores tales como: guantes, gafas, máscaras y overoles; implementos de protección de la mugre y la pintura, tales como: plásticos, cartones, cinta de enmascarar y otros artículos para la limpieza y la abrasión como paños, estopa, papel de lija y cualquier otro implemento para pintor, los cuales son productos propios y/o de terceros; servicios de importación y exportación de los productos antes citados. ...***”.

SEXTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de febrero de 2016, el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación y expresó agravios.

SÉTIMO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución habiendo tenido previamente la deliberación de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista hechos con tal carácter

relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios



, bajo el registro número **174295**, en **clase 35** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **PROGRESO TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCIÓN, S.A.**, inscrita desde el **09/05/2008**, vigente hasta el **09/05/2018**, para proteger y distinguir: *“Publicidad y gestión de negocios comerciales; y administración de negocios”* (ver folios 25 y 26 del legajo de apelación).

2. Que la marca de fábrica y comercio , solicitada en **clase 35** del nomenclátor internacional, por la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, difiere gráfica, fonética e ideológicamente de la inscrita bajo el registro número **174295** (ver folio 2).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



, en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerarlo inadmisibles por derechos de terceros, ya que presenta similitud con el signo inscrito



, siendo que ambas protegen productos relacionados y vinculados en la

misma clase, transgrediendo de esta manera el artículo 8 inciso a) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte el representante de la empresa solicitante apela la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que no está de acuerdo en que se le rechace la solicitud de la marca en cuanto a la protección de “servicios de negocios comerciales y administración comercial, servicios de consultoría, información e investigación empresarial, dirección de empresas, desarrollo de franquicias, publicidad, programas de incentivos comerciales y de fidelización del cliente”. Para ello expone una serie de agravios, que el Tribunal no entra a conocer por la forma en que se resolverá este procedimiento.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara al establecer que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 2 define a la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

El Tribunal en forma reiterada, ha insistido sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. Dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios, y cuando tal similitud entre signos o productos, pueda causar confusión en el público consumidor. La finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios que distingue, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio, y evitar que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario.

En el caso bajo estudio, y una vez analizado el expediente, considera este Tribunal que no lleva razón el Registro en rechazar la inscripción de la marca para los servicios de negocios comerciales y administración comercial, servicios de consultoría, información e investigación empresarial, dirección de empresas, desarrollo de franquicias, publicidad, programas de incentivos comerciales y de fidelización del cliente, puesto que el signo solicitado es totalmente diferente al signo inscrito. Cotejadas ambas marcas son disímiles en su parte gráfica, fonética e ideológica, ya que el inscrito PROTEC con diseño difiere del solicitado PROTECTO, cuya disposición de colores le agregan una grafía inconfundible con el inscrito. El signo propuesto se individualiza en su totalidad del inscrito y el consumidor podrá escoger los servicios que desea, sin peligro de confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos y no los relacionará al momento de adquirirlos.

Ante la diferencia existente ente los signos, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en representación de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:24 horas

del 10 de febrero de 2016, la que se revoca parcialmente para que se continúe con el procedimiento hasta su finalización, tomando en cuenta la lista total de los servicios solicitada por el apelante.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **José Antonio Muñoz Fonseca**, en su condición de apoderado especial de la empresa **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:55:24 horas del 10 de febrero de 2016, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el

trámite de inscripción de la marca fábrica y comercio , en clase **35** de la Clasificación Internacional de Niza para: *“servicios de representación, distribución y comercialización de lacas, pinturas, barnices, brochas, herramientas de uso manual para pintores, rodillos, almohadillas para pintar, sus repuestos y accesorios complementarios, escaleras, equipos para pintura, implementos de protección para pintores tales como: guantes, gafas, máscaras y overoles, implementos de protección de la mugre y la pintura, tales como: plásticos, cartones, cita de enmascarar y otros artículos para la limpieza y la abrasión como paños, estopa, papel de lija y cualquier otro implemento para pintor, los cuales son productos propios y/o de terceros; gestión de negocios comerciales, administración comercial, servicios*



de consultoría, servicios de importación y exportación de los productos antes citados; información e investigación empresarial, dirección de empresas, desarrollo de franquicias, publicidad, programas de incentivos comerciales y de fidelización del cliente". 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33