



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0130-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “FASTREK (DISEÑO)”**

**PPG INDUSTRIES OHIO INC., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-8540)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 777-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la compañía **PPG INDUSTRIES OHIO INC.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes del Estado de Delaware, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, catorce minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de diciembre de dos mil catorce.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de octubre de 2014, el **Licenciado Edgar Zurcher Gurdíán**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**FASTREK (DISEÑO)**”, en Clase 02 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*compuestos de revestimiento en la forma de pintura y polvo para uso industrial*”. Con el siguiente diseño:



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas, catorce minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, resolvió rechazar la solicitud planteada.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto, el Licenciado **Zurcher Gurdían**, en la representación indicada, recurrió la resolución referida y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

*Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como único hecho con tal carácter el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de **ROHM AND HASS COMPANY**, los siguientes signos marcarios:

a) **“FASTRACK”** Marca de fábrica inscrita bajo el Registro No. **170202**, vigente desde el 14 de setiembre de 2007 y hasta el 14 de setiembre de 2017, que protege en **clase 01** Internacional: “productos químicos usados en pinturas y revestimientos”, (v. f. 59).



b) “FASTTRACK” Marca de fábrica, inscrita bajo el Registro No. 204284, vigente desde el 08 de octubre de 2010 y hasta el 08 de octubre de 2020, que protege en clase 01 Internacional “*químicos para la fabricación de pinturas de recubrimientos y de pinturas para la demarcación de señales de tránsito*”, (v. f. 61).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción solicitada con fundamento en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por considerarla inadmisibile por derechos de terceros, dado que al cotejarla con los signos inscritos a nombre de otro titular se verifica que existe una gran semejanza gráfica y fonética, siendo que de admitirla se provocaría confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que debe aplicarse el principio de especialidad marcaria, el cual permite la coexistencia de marcas similares siempre que no tengan posibilidad de ser confundidas, porque a pesar que en este caso las marcas en cuestión pertenecen a la misma clase, la lista de protección de la solicitada es diferente a la de los signos inscritos, dado que se limita a “compuestos de revestimiento en la forma de pintura y polvo para uso industrial”, en tanto que las registradas están limitadas a “químicos”. Aunado a ello, las marcas pertenecen a sectores comerciales distintos, toda vez que su representada es una distribuidora global de pinturas y otros materiales, mientras que Rohm and Hass Company pertenece al sector de la manufactura química, esto es, que se trata de marcas enfocadas a un tipo de consumidor que conoce la materia. Asimismo, al realizar el cotejo de las marcas se observan diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, por lo cual el riesgo de confusión al consumidor es inexistente. Con fundamento en dichos alegatos, solicita el apelante que se



declare con lugar su recurso y se ordene continuar con el trámite del registro propuesto.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.** Ha sido criterio reiterado de este Tribunal, que la claridad y alcances que expone la normativa marcaria exigen la denegatoria de un signo cuando éste sea idéntico o similar a otro anterior perteneciente a un tercero y 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 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él se definen, entre otros, el inciso a): si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. Y en el inciso b): cuando dichos productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad.

Y es que, al ser la finalidad de una marca el lograr individualizar los productos o servicios que distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o servicios que protegen son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione. En estos casos y aplicando el **principio de especialidad** que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan asociar.** Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios **totalmente**



**disímiles, que no sean susceptibles de ser relacionados.**

Sobre el **Principio de Especialidad**, este Tribunal, dentro de otros, en el **Voto No. 813-2011**, de las 10:30 horas del 11 de noviembre de 2011, afirmó:

“...el ***Principio de Especialidad***, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales **quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección** emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que **sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios.** En resumen, (...), una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios **inconfundibles**. Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor...” (Agregado el énfasis. Voto No. 813-2011)

Una vez ***examinada*** la marca que se pretende inscribir respecto de las inscritas, se advierte que sus elementos denominativos son casi idénticos, ya que, si bien es cierto, el signo pedido tiene diseño, éste no va más allá de ser un mero resaltado de las letras, así, gráficamente comparten 6 de sus letras, colocadas en idéntica posición: **FASTREK** – **FASTRACK**. Fonéticamente suenan de forma casi igual, diferenciándose apenas por las vocales E y A, todo lo cual hace que haya más similitudes que diferencias, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 24 del Reglamento y por ello no resulta de recibo su alegato en el sentido de que hay diferencias



que impiden el riesgo de confusión. En razón de lo anterior, el cotejo marcario se debe basar en sus respectivos objetos de protección, a efecto de determinar si existe o no ese riesgo.

Respecto de los demás alegatos del recurrente, éste afirma que se debe aplicar el principio de especialidad marcaria. No obstante, dicho principio no aplica en este caso porque los productos, si bien son de clases diferentes, están íntimamente relacionados por ser los unos (productos químicos usados en pinturas y revestimientos, y químicos para la fabricación de pinturas, de recubrimientos y de pinturas para la demarcación de señales de tránsito, ambos en Clase 1) materia prima para la elaboración de los otros (compuestos de revestimiento en la forma de pintura y polvo para uso industrial en Clase 2). Asimismo, con relación a que los mercados de distribución son también diferentes, advierte este Tribunal que la cercanía de los productos puede llevar a que haya una confusión sobre el origen empresarial, ya que todos son productos del ámbito de las pinturas y revestimientos y por ello no son inconfundibles entre sí.

De este modo, tal y como lo manifestara el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 del Reglamento a dicha ley, se evidencia que son mayores las similitudes que las diferencias, en razón de lo cual efectivamente puede confundir al consumidor, quien puede incurrir en el error de considerarlos provenientes del mismo origen empresarial y eso es precisamente lo que debe evitarse.

Por lo expuesto, no es posible la coexistencia de los signos confrontados, dado lo cual debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación que interpuso el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de **PPG INDUSTRIES OHIO INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, catorce minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la cual 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, y 29 del Reglamento 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, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdíán**, en representación de **PPG INDUSTRIES OHIO INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, catorce minutos, cincuenta y cuatro segundos del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo **“FASTREK (DISEÑO)”** que ha solicitado. 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.**

***Roberto Arguedas Pérez***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Carlos Vargas Jiménez***



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33