

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0211 TRA-PI-

Oposición a solicitud de inscripción de la Marca “MADEROTEC”

KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (2015-6240)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0801-2016

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

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor, abogado, vecino de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número 1-433-939, apoderado especial de la sociedad **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Panamá, **en** contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecinueve minutos treinta y siete segundos del ocho de marzo de dos mil dieciséis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de julio de 2015, por la licenciada Roxana Cordero Pereira, mayor, abogada con cédula número 1-1161-0034 apoderada de la sociedad **ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA (MADEROTEC) S.A** solicitó la inscripción de la marca de servicios **MADEROTEC** para proteger en clase 42 internacional:” *servicios de arquitectura, diseño y construcción que involucran el uso de maderas.*”.

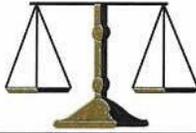


SEGUNDO. Que los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta N° 162, 163 y 164 de los días 20, 21 y 24 de agosto de 2015. Que dentro del término de ley y en memorial recibido el 15 de octubre de 2015, se opuso la licenciada **ALEJANDRA CASTRO BONILLA**, mayor, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-880-194, en carácter de apoderada de la compañía **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A**, alegando que su representada cuenta con el registro de la marca **MADETEC** (diseño) en clase 2 registro 102233 y que la marca de su representada es una marca notoria.

TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas diecinueve minutos treinta y siete segundos del ocho de marzo de dos mil dieciséis resolvió “(...) *i Se declara sin lugar la oposición planteada por ALEJANDRA CASTRO BONILLA, apoderada especial de KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A, contra la solicitud de inscripción de la marca MADEROTEC clase 42 internacional, solicitada ROXANA CORDERO PEREIRA, quien actúa como apoderado de ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA (MADEROTEC) S.A la cual se acoge.*”

CUARTO. Que el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, mayor abogado titular de la cédula de identidad número 1-433-939, apoderado especial de la sociedad **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A**, presentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas diecinueve minutos treinta y siete segundos del ocho de marzo de dos mil dieciséis,

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.



servicios ofrecidos por MADEROTEC tienen relación con los productos ofrecidos por **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A**, por lo que el consumidor podría pensar que la marca solicitada corresponde a un servicio relacionado con la marca registrada por su representada. Continúa manifestando el apelante que la marca solicitada no posee el elemento esencial de la distintividad en razón de que resulta idéntica a la marca registrada MADETEC y que además existe un elevado riesgo de asociación entre los consumidores, ya que pueden pensar que entre la marca inscrita y el signo que se pretende inscribir existe una relación comercial. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si el signo



ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley.

En cuanto a los agravios relativos a la notoriedad de la marca se ha de indicar, que el recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.*
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”*



Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en 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 las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.”

En torno al tema de la notoriedad que indica la recurrente aporta los siguientes documentos:

- 1) Certificación de registro de la marca MADETEC a nombre de KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A (f. 27 a 29)
- 2) Copias certificadas de facturas JVB 100001808, JVB10001887; JVB2653, JVB2716, JVB10002029, JVB10001926, JVB10002033, JVB215, JVB3054, JVB10001936, JVB2810 de ventas de productos MADETEC (f34 a 37)

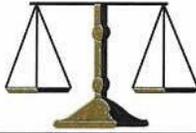


- 3) Documento privado emitido por la señora Emilia Araya Hernández visible a folio 40 donde se hace constar la pauta de la campaña promocional :“Protecto cumple tus deseos” (f.40)
- 4) Copias certificadas de brochoures de la Oficina Nacional Forestal del 2014y 2015 con publicidad de la marca MADETEC (folios 45 a 48)
- 5) Publicidad de la marca MADETEC en Directorio de la Construcción de 2015 de la Cámara Costarricense de la Construcción (folios 404 a 476, legajo de prueba II)

No demuestra el ámbito de reconocimiento en el público, el margen de ventas, la antigüedad y el uso constante en el mercado, por lo que esta prueba resulta inidónea para demostrar la notoriedad de la marca MADETEC (DISEÑO)

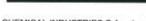
Respecto a la prueba aportada para demostrar la notoriedad tales como la certificación del registro de la marca MADETEC a nombre de KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A (folio 27 a 29) únicamente constata su registro no su nivel de conocimiento en el público; en cuanto a las copias certificadas de facturas JVB 100001808, JVB10001887; JVB2653, JVB2716, JVB10002029, JVB10001926, JVB10002033, JVB215, JVB3054, JVB10001936, JVB2810, estas facturas de venta no logran demostrar el volumen de ventas de los productos de donde se desprenda que las ventas se encuentran posicionadas en el mercado.

En lo referente al documento privado emitido por la señora Emilia Araya Hernández visible a folio 40 donde se hace constar la pauta de la campaña promocional “Protecto cumple tus deseos” la cual indica estuvo al aire durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, no logra demostrar el alcance que la misma tuvo en los consumidores, ni se logra constatar que permaneciera por un largo periodo de tiempo. Con relación a la publicidad aportada de revistas y brochoures, esta prueba no demuestra el alcance, ni la extensión, ni el ámbito de difusión de la marca, siendo que este material no es prueba suficiente que acredite la condición de notoriedad de una marca.



Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de medios probatorios idóneos.



Así las cosas, todos estos elementos no conllevan a identificar a la marca  como una marca notoria

QUINTO. DEL COTEJO MARCARIO. De conformidad con los artículos 8 y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de 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, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

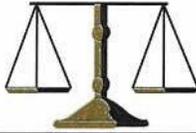


Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual–Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

El riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.



Entrando en el cotejo marcario, se observa que el signo inscrito es de tipo mixto y el solicitado **MADEROTEC**, denominativo, vistos ambos en su conjunto considera este Tribunal que no existe similitud entre los signos en estudio, afirmar la conlleva hilar muy delgado pues estamos ante signos que protegen productos y servicios no relacionados entre sí,



obsérvese que el signo solicitado pretende proteger en clase 42 los siguientes servicios :”servicios de arquitectura, diseño y construcción que involucran el uso de maderas”, los cuales no guardan relación alguna con los productos que protege el signo inscrito en clase 02 :” pinturas, barnices y selladores para madera”, por lo que no provoca ningún riesgo de asociación y confusión en el público consumidor, por cuanto los productos y servicios se comercializan en diversas áreas

Realizado el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y de otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer que no existe identidad entre los signos enfrentados, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, la oposición presentada debe rechazarse, así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita por cuanto no son similares y buscan proteger productos y servicios no relacionados entre sí.

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, ninguno de los incisos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, razón por la cual los agravios del apelante deben ser rechazados por carecer de fundamento. Tómese en cuenta que no demuestra la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir esa condición. Recuérdese que la prueba debe de ser valorada en su conjunto y lo aportado apenas significa un pequeño indicio, que no es suficiente para la adquisición de esa condición.

Además en cuanto a los agravios del oponente se debe indicar que con independencia total de no haberse demostrado la notoriedad en este asunto; considera este Tribunal, que con base en el cotejo marcario realizado con base en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, entre la marca solicitada y la inscrita de la oponente, no hay riesgo de confusión alguno. Se determinó



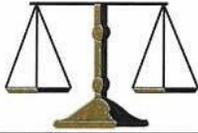
que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, siendo el signo solicitado suficientemente distintivo como para que no llegue a confundirse con el inscrito, pues no tiene a este nivel mayor punto de comparación al ser sus respectivos diseños distintivos y diferentes entre sí., razón por la cual los agravios deben ser rechazados.

SEXTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal concluye, que la marca pretendida no incurre en la prohibición contemplada en los incisos a) y b) del artículo 8 y párrafo primero del numeral 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento a esa ley. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la sociedad **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas diecinueve minutos treinta y siete segundos del ocho de marzo de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la sociedad **KATIVO CHEMICAL INDUSTRIES S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece



horas diecinueve minutos treinta y siete segundos del ocho de marzo de dos mil dieciséis, la que en este acto se confirma, acogiendo la solicitud de inscripción del signo 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.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos José Vargas Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.