



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0034-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca KALE (DISEÑO)”

**KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM
SIKETI, Apelante**

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No 6882-2011)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 811-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del tres de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz** mayor, casado, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos dieciocho cuatrocientos treinta, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIKETI**, cuyo país de origen es Turquía, domiciliada en Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binasi, Istanbul, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del dieciocho de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de julio de dos mil once, la Licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número nueve cero noventa y siete trescientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de la de la compañía



KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIKETI, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**KALE (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: En clase 11 “*inodoros, asientos para inodoros e inodoros tipo placa turca*” clase 19 “*Baldosas no de metal, baldosas de cerámica, baldosas de loza para la construcción*” clase 21 “*Soportes para el jabón, cajas de metal dispensadoras de toallas de papel, cepillos para los inodoros, soportes para el papel higiénico, soportes para las esponjas*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 09:30:36 del 21 de julio de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el nombre comercial **KALEA**, cuyo titular es **BIMAGUA S.A**, bajo el registro número 131557, inscrita el 18 de febrero de 2002 para proteger “Un establecimiento comercial dedicado a la compra, venta, fabricación, maquila, ensamble, distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes muebles para vivienda y oficina, productos de decoración, ornamentales, productos de cera, madera, hierro, vidrio y artículos para el hogar y la oficina.”

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “ **(..) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)**”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2011, el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz** , en su condición de Apoderado Especial de la compañía **KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIKETI**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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, la invalidez o la nulidad 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. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: **ÚNICO:** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **KALEA**, cuyo titular es **BIMAGUA S.A**, bajo el registro número 131557, inscrita el 18 de febrero de 2002 para proteger *“Un establecimiento comercial dedicado a la compra, venta, fabricación, maquila, ensamble, distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes muebles para vivienda y oficina, productos de decoración, ornamentales, productos de cera, madera, hierro, vidrio y artículos para el hogar y la oficina.”* (Ver folios 20 y 21).

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 RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción del nombre comercial solicitado **“KALE (DISEÑO)”**, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrito el nombre comercial **“KALEA (DISEÑO)”**, por cuanto ambos protegen un giro comercial y servicios relacionados entre sí, correspondiendo a un signo inadmisibles por derechos terceros, que contiene semejanzas gráficas y fonéticas en relación con el signo inscrito que los hacen muy similares, siendo inminente el riesgo de confusión para el consumidor al no existir



distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, no pudiendo coexistir ambos signos en el comercio, ya que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus establecimientos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, fundamentando su decisión en la transgresión al artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación y de expresión de agravios, van en el sentido de que el Registro no lleva razón al considerar que existe un impedimento para la inscripción del signo de su representada, por cuanto los signos en disputa si bien poseen cierta semejanza, esta no es suficiente para impedir su co-existencia, por cuanto ambos distintivos sí contienen diferencias suficientes y los productos que protegen e identifican cada una son de diferente naturaleza, además de que el signo distintivo de su representada es una marca mixta

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. En la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...” (Ver Artículo 1 de la Ley de Marcas)”

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que los signos bajo examen, el solicitado “**KALE (DISEÑO)**”, es para proteger en clases 11, 19 y 21 artículos relacionados con la construcción y decoración y por otro lado, el inscrito “**KALEA**”, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folio 20 a 21), protege “*Un establecimiento*”



comercial dedicado a la compra, venta, fabricación, maquila, ensamble, distribución, importación, exportación y comercialización de toda clase de bienes muebles para vivienda y oficina, productos de decoración, ornamentales, productos de cera, madera, hierro, vidrio y artículos para el hogar y la oficina.”, son signos que protegen productos relacionados, nótese que el signo inscrito son bienes muebles para la vivienda y oficina, productos de decoración ornamentales, así como artículos para el hogar y la oficina, razón por la cual considera este Tribunal que se corre el riesgo de causar confusión en el público consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el **a-quo** en la resolución recurrida. Respecto a los alegatos del oponente los mismos deben ser rechazados toda vez que del análisis efectuado se vislumbra riesgo de confusión para el consumidor, resultando evidente que existe relación, y coincidencia en los canales de comercialización del giro comercial que identifica al signo solicitado, por tanto existe un nexo entre los mismos, de hecho se trata de sectores claramente definidos entre sí y las empresas que participan en uno y otro guardan una relación directa.

Así las cosas, es criterio de este Órgano de alzada que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son **muy similares**, por cuanto uno y otro se constituyen por un vocablo muy semejante, sea el solicitado “**KALE (DISEÑO)**” y el inscrito **KALEA**”, y al realizar un cotejo entre éstos, resultan muy parecidos en los campos gráfico y fonético.

Bajo esta tesitura, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre ellos, sino el alcance de la cobertura del registro del inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican la marca solicitada y la inscrita, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.



Así las cosas, al ser considerado el riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda con el Órgano **a quo**, en su disposición de denegar la solicitud de registro de la marca presentada por la compañía **KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIKETI**, ya que el signo cuya inscripción se solicita, generaría un riesgo de confusión en el público consumidor y hace nugatoria la inscripción del mismo, por carecer de distintividad, con relación el nombre comercial inscrito “**KALEA**” que es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, pues éste debe ser capaz, tanto intrínseca como extrínsecamente, de individualizar a una determinada empresa u establecimiento, tal y como se indicó en líneas atrás, de no ser así, el consumidor podría verse confundido, que es lo que se pretende evitar.

Por lo anteriormente expuesto, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los artículos 2 y 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un signo cuando ello afecte algún derecho de terceros.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos, servicios que uno y otro distinguan sean también relacionados, similitud que se advierte entre el signo solicitado y el nombre comercial inscrito.

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

Conforme lo indicado lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz** Apoderado Especial de la compañía **KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIKETI** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las



trece horas con veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la cual en este acto debe confirmarse.

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

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Uri Weinstok Mendelewicz**, en su condición de Apoderado Especial de la compañía **KALESERAMIK CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI ANONIM SIKETI**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con veintisiete minutos cuarenta y siete segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la cual se confirma, denegándose la 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.-**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33