



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0422 TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “DECORA AMERICAN TRIMS”

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 8097-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 877-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, al ser las nueve horas treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICAS S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en Bogotá D.C., Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 14 de junio de 2007, la Licenciada Marianella Arias Chacón, como gestora de negocios de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICAS S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DECORA AMERICAN TRIMS**”, para proteger y distinguir materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas,



monumentos no metálicos en clase 19 de la Nomenclatura Internacional. Se hace reserva de los colores blanco y fucsia.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2006, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en representación de la empresa DECORACIONES AVANZADAS DEKORA, S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta y denegar el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 14 de enero de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente:

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “**DEKORA (DISEÑO)**”, bajo el acta de registro número 149201, desde el 19 de agosto de



2004, para proteger un establecimiento comercial dedicado a la importación, distribución e instalación de pisos de madera laminados de primera línea. (Ver folio 24).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**DECORA AMERICAN TRIMS**”, con fundamento en el literal d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término similar al nombre comercial inscrito “**DEKORA**”, con el cual presenta similitud gráfica, fonética e ideológica lo que podría causar riesgo de confusión en el consumidor y por ende sin distintividad.

Por su parte, en el escrito de apelación la empresa argumentó que entre la marca solicitada y el distintivo base de oposición existen diferencias gráficas e ideológicas que permiten su coexistencia; que no existen similitudes al estarse ante una marca denominativa simple y una compuesta y al analizarse globalmente existen más diferencias que similitudes..

CUARTO. SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita “**DECORA AMERICAN TRIMS**”, con el nombre comercial inscrito “**DEKORA**”, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable los incisos d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la irregistrabilidad de un signo como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros.



La normativa marcaria es muy clara al negar la registraci3n de un signo y por ende, otorgarle la protecci3n que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea id3ntica o similar a otro signo distintivo perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusi3n en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. De conformidad con los art3culos 1, 8 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relaci3n con el 24 de su Reglamento, Decreto n3mero 30233-J de 20 de febrero de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo.

En este sentido, la doctrina se1ala que *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que 3ste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume.”* (**LOBATO (Manuel) Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, Espa1a, p3gina 288**)

Con base en lo anterior, una vez examinadas en su conjunto la marca que se pretende inscribir **“DECORA AMERICAN TRIMS”** escrita en forma estilizada, en color fucsia y fondo blanco, colores sobre los cuales se hace reserva, con el nombre comercial inscrito **“DEKORA”** en letras especiales con la letra K inclinada, se reservan los colores negro y rojo, y consider3ndose que las similitudes entre las marcas pueden ser gr3ficas, fon3ticas o conceptuales, este Tribunal estima que en efecto, entre los signos cotejados se presenta la similitud se1alada.

En este sentido, se observa que la palabra **“DECORA”**, con la cual inicia tanto el signo que pretende el registro como el nombre comercial de la opositora, pues la letra **“k”** no cambia el significado de la palabra, se constituye en el factor t3pico, en el vocablo predominante y que ser3 recordado m3s f3cilmente por el consumidor medio; los otros t3rminos que componen la pretendida marca, sean **“AMERICAN TRIMS”**, gr3fica y fon3ticamente resultan signos diferentes, pero por ser adjetivos calificativos no logran un grado de distinci3n entre los signos enfrentados que eviten que los consumidores sean inducidos a error. En lo relativo a la confusi3n ideol3gica, estima este Tribunal, que en el caso concreto, existe probabilidad de que



se presente esta confusión, toda vez que las marcas enfrentadas evocan, según su denominación, a decoración pues ya sea escrita la palabra decora con la letra c o con k. su pronunciación y evocación es idéntica.

Aunado a lo anterior, se advierte que los productos que pretenden protegerse con la marca solicitada están relacionados con el giro comercial del nombre comercial inscrito, ya que ambos están referidos a materiales de construcción, hecho que indiscutiblemente confundiría al público en el sentido de relacionarlos en cuanto al origen empresarial y es deber del Registro de la Propiedad Industrial, resguardar los derechos del titular de un signo inscrito. Al respecto, el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, niega la protección de signos idénticos o similares a otros registrados con anterioridad, cuando exista probabilidad de riesgo de confusión, por cuanto el fin primordial de nuestra legislación marcaría es: “...*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 (...)*”, por lo que resulta claro que no es dable la registración de un signo que genere algún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, tal prohibición, se establece en principio en protección del público consumidor y del titular de signo previamente inscrito.

QUINTO. En el caso que se analiza, consta a folios 23 al 70 del expediente prueba aportada por la empresa oponente referentes a la inscripción de su nombre comercial, la constitución de sociedad de la empresa DECORACIONES AVANZADAS DEKORA, S.A., documentos de Internet tomados de las direcciones <http://www..dekoracr.com/index.htm> y <http://www.dekoracr.com/productos.html>, facturas de venta de materiales y proforma, contrato de participación y exhibición en la IX Feria Internacional de Construcción y Vivienda Expo Construcción 2008, Contrato N° 039 de participación y exhibición en la VIII Feria Internacional de Construcción y Vivienda Expo Construcción 2007, Contrato de Arrendamiento y Condiciones de participación de MDECOR 2002, Contrato de Participación y



Exhibición en la primera feria inmobiliaria de Costa Rica Expo Casa 2003, Contrato de participación de Expo Cocina y Sabores 2005, Portada de revista Casa Galería volumen 20 del 2007, publicidad del nombre en Constr. Plaza, Variedades & Estilo, en la portada de Revista Casa Galería, volumen 22, año 2008, publicidad de Dekora de Bambú, de la revista TYT la revista Ferretera con publicidad del 10 al 12 de junio, contrato de participación y exhibición en la primera feria inmobiliaria de Costa Rica Expo Casa 2003. Dicha prueba aunado a la antigüedad del nombre comercial inscrito constituyen criterios de importancia para determinar su posicionamiento en el mercado, además, de su esfuerzo publicitario por dar prestigio a su nombre y los productos relacionados.

Bajo esa tesitura, puede precisarse que la marca solicitada “**DECORA AMERICAN TRIMS**” frente al nombre comercial inscrito no presenta elemento alguno que le otorgue distintividad, ya que resultan gráfica, fonética e ideológicamente similares y en cuanto a los productos que solicitan proteger están relacionados con los relacionados al establecimiento comercial, en tal sentido estima este Tribunal que las diferencias argumentadas por la recurrente, en relación a la marca, no logra desvirtuar el riesgo de confusión que podría ocasionarse en el consumidor de coexistir en el mercado ambos signos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que no existe una distinción suficiente entre los signos enfrentados que permita su coexistencia registral, por cuanto la semejanza entre ambos podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio en cuanto al origen empresarial de los productos que se comercializarán en el establecimiento y los que se pretenden proteger, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICAS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, la cual se confirma.



SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERAMICAS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, cincuenta y nueve minutos del diecisiete de diciembre de dos mil ocho, 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.