



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0295-TRA-PI-1010-10**

**Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)”.**

**SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 8674-03)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO N° 892-2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre del dos mil once.**

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor de edad, casado en únicas nupcias, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0249-0039, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, domiciliada en Panamá, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con tres minutos y veintiocho segundos del siete de octubre del dos mil diez.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de diciembre del dos mil tres, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica número 3-101-202548, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)**”, en **Clase 2** de la Clasificación



Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “*pintura acrílica*”.

**SEGUNDO.** Que debidamente publicados los edictos de ley en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones Nos. 121, 122 y 123, los días 22, 23 y 24 de junio de 2004, **el Licenciado Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, en fecha veinte de agosto del dos mil cuatro se opuso a la inscripción de la marca citada, por considerar que la marca que se pretende registrar, es una composición de términos genéricos y descriptivos, que posee similitud gráfica, fonética e ideológica en cuanto al término “**LATEX**”, la grafía de las letras y el diseño de cascada de colores, todos contenidos en las marcas: “**KORAL (DISEÑO)**”, registro 118156. “**BECC (DISEÑO)**”, registro número 135624. “**KORAL IMPERMIABILIZANTE (DISEÑO)**”, registro número 123471. “**SUR LATEX MATE (DISEÑO)**”, registro número 123602. “**KORAL LATEX TRADICIONAL (DISEÑO)**”, registro número 123467. “**KORAL LATEX PROFESIONAL (DISEÑO)**”, registro número 123468, y “**SUR ACRILATEX (DISEÑO)**”, registro número 50575, por lo que solicita acoger en todos sus extremos la oposición y que se rechace la solicitud de inscripción de la marca “**LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)**”, de conformidad con el artículo 7 incisos b), c) y d), y artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

**TERCERO.** Que mediante resolución de las quince horas con tres minutos y veintiocho segundos del siete de octubre del dos mil diez, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(...) **POR TANTO** / *Con base en las razones expuesta (sic) y citas de la Ley No. 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)”;* en clase 02



*internacional; presentada por la señora **DENISE GARNIER ACUÑA**, en representación de la empresa **LANCO & HARRIS MANUFACTURING CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual se acoge. (...).” .*

**CUARTO.** Que en fecha veintisiete de octubre del dos mil diez, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la sociedad **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A.**, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución final antes indicada y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Despacho, no expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Jueza Ureña Boza; y*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad



Industrial, en la resolución impugnada rechazó la oposición interpuesta y acogió la solicitud de inscripción estableciendo que aún y cuando la marca solicitada contenga además de los elementos sobresalientes, otros que se constituyan como genéricos o descriptivos, los mismos no serán vinculantes ya que la atención del público consumidor no recae sobre ellos, sino más bien sobre la marca en sí, sea ésta “LANCO”, sin contravenir con lo estipulado en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, asimismo en cuanto a la inscripción de etiquetas señaló que el artículo 28 de la ley citada establece que cuando una marca está compuesta por términos de uso común y que describan cualidades del producto, esto no va a ser vinculante si dicho signo consiste en una etiqueta o en otro signo compuesto por un conjunto de elementos, de ese modo la protección legal recaerá solamente sobre esos otros elementos sobresalientes y no sobre los términos descriptivos ni de uso común y como se da en el presente caso la marca solicitada a simple vista expresa que consiste en una etiqueta, compuesta de una serie de términos que traducidos al español posiblemente indiquen características de constitución del producto a proteger, sin embargo es importante recalcar que también la denominación “LANCO” incluida en el diseño es lo que le brinda la distintividad necesaria al signo solicitado para que éste pueda constituirse como derecho marcario; de esta forma los otros elementos contenidos en el distintivo bajo estudio, pasan a ser secundarios, además de consistir en términos de uso común en lo que es el mercado de pinturas, razón por la cual no gozan de protección registral y cualquier interesado puede utilizarlos siempre y cuando además de ellos contengan otro elemento que lo ha merecedor de ser reconocido individualmente en el comercio, como sucede en el asunto en cuestión.

Por su parte, el representante de la empresa apelante **Sur Química Internacional, S.A.**, alega que sin lugar a dudas se está haciendo reserva de los términos “**Lanco Latex-Express Coat**”, los cuales son totalmente genéricos y descriptivos, así como también la composición de todos ellos en su conjunto, ya que lleva a confusión al consumidor.

**CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN.** De acuerdo con el artículo 2º de la



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7°** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que “(...) *Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos (...)*” (**MARTÍNEZ MEDRANO (Gabriel) y SOUCASSE (Gabriela), Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, página 63**).

Aunado a lo anterior, el **inciso j) del artículo 7** de la Ley de Marcas, dispone que otro motivo de irregistrabilidad de un signo marcario; por razones intrínsecas, cuando pueda *causar engaño o confusión sobre la naturaleza, modo de fabricación, y cualidades o características de los productos protegidos*.

Partiendo de lo anterior, es claro que, la marca de comercio propuesta “**LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)**” será asociada por el consumidor promedio para pinturas hechas a base de Látex, término que la Real Academia Española define como: “(*Del lat. latex, -icis, licor, sustancia líquida*).



*1. m. Bot. Jugo propio de muchos vegetales, que circula por los vasos laticíferos. Es de composición muy compleja y de él se obtienen sustancias tan diversas como el caucho, la gutapercha, etc. El de ciertas plantas es venenoso, como el del manzanillo; el de otras muy acre, como el de la higuera común; el del árbol de la leche es dulce y utilizable como alimento.*

*2. m. Material hecho de látex.”*

[http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO\\_BUS=3&LEMA=latex](http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=latex)

Y asimismo que su uso requiere solamente de un recubrimiento o revestimiento “**express**” (entendido como rápido) para obtener los resultados queridos, lo anterior en virtud de que la traducción del vocablo “**coat**” del inglés al español significa “**capa**” y como infinitivo verbal “**cubrir, recubrir, revestir**” (<http://translate.google.com/?hl=es#en|es|coat>), resultando entonces descriptiva y a la vez engañosa para el consumidor. Siendo así las cosas, esas son condiciones o cualidades de las que no se puede tener certeza absoluta, y que de no encontrarse en el producto el signo resultaría engañoso para el consumidor, aún más en tratándose de que lo es para proteger y distinguir productos como “**pinturas**”.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que contrario a lo argumentado por el Registro de la Propiedad Industrial, es criterio de esta Autoridad que los términos “**LATEX-EXPRESS COAT**” en la marca propuesta, efectivamente describen los productos que se pretenden proteger y distinguir, sea “*pintura acrílica*” y es hacia donde se enfocará, necesariamente, la atención del consumidor, lo anterior en razón de que en la etiqueta propuesta son los términos que más resaltan, encontrándose el término “**LANCO**”, en una posición secundaria, hacia la esquina superior izquierda de la etiqueta;



resultando además el significado de dichos términos engañoso para el consumidor según se dijo supra. Por ello, con fundamento en los incisos d) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas, el signo propuesto resulta calificativo y engañoso, lo que le resta la aptitud necesaria para poder distinguir los productos para los que fue solicitado, con relación a otros idénticos y similares; y por ello lo procedente es declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa opositora **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con tres minutos y veintiocho segundos del siete de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca, para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)**”.

**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 con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa opositora **SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con tres minutos y veintiocho segundos del siete de octubre de dos mil diez, la cual en este acto se revoca,



para que en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio “LANCO LATEX-EXPRESS COAT (DISEÑO)”. 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*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*





**DESCRIPTORES:**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.25**

**MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.69**

**MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**

**MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**