


RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0005-TRA-PI

OPOSICION A LA SOLICITUD DE LA MARCA DE FÁBRICA YCOMERCIO 
INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10738)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0071-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cincuenta y dos minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.**, una sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, No 8, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 13:49:21 horas del 23 de setiembre de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **SIMÓN VALVERDE GUTIÉRREZ**, abogado, vecino de Escazú, San José, cédula de identidad 3-0376-0289 en su condición de apoderado especial de la empresa POLIKOR BOYA VE KIMYA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, organizada y existente bajo las leyes de Turquía, con domicilio en Basköy Mahallesi Izmir Yolu Caddesi, No 692 Nilüfer-

Bursa, Turquía, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción de



la marca de fábrica y comercio para proteger y distinguir en clase 01: productos químicos utilizados en la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos y suelos; resinas artificiales sin procesar y plásticos sin procesar; composiciones de extinción de fuego; adhesivos para uso no médico, doméstico y de papelería.

Una vez publicados los edictos de ley, el 23 de abril de 2021 el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, en la representación citada, se opuso a la inscripción de la



marca solicitada con base en el registro de sus signos que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos productos, por lo que existe riesgo de confusión.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 13:49:21 horas del 23 de setiembre de 2021, rechazó la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada no transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y acogió para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta** apeló lo resuelto y solicita revocar la resolución recurrida, para lo cual expuso como agravios lo siguiente:

El análisis del Registro es incompleto solo coteja una de las marcas, y omite referirse a la marca inscrita con la que tiene mayor similitud e identidad. Además, no tiene razón cuando afirma que el análisis debe darse como un todo sin separar sus


elementos porque debe dársele más importancia a las semejanzas que a las diferencias y realiza un análisis con imágenes tomadas de internet.

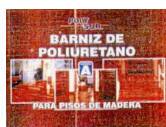
Sostiene que existe identidad gráfica y fonética entre los signos capaz de crear confusión en el consumidor. Comparten más letras que las que los diferencian, y la raíz Poli hace que la vocalización sea idéntica; y debe protegerse el signo registrado previamente de copias de tercero.

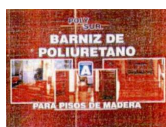
Establece la trayectoria de su representada y que al ser casi idénticos los signos un consumidor no podrá individualizar los productos en un establecimiento comercial, por lo que hay un alto riesgo de confusión.

Solicita aplicar el principio de especialidad y argumenta que la marca solicitada provoca la dilución de los signos registrados (menoscabo y debilitamiento).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa oponente las marcas:

De fábrica y comercio  , registro 265579, protege en clase 1: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo, inscrita el 25 de setiembre de 2017 y vigente hasta el 25 de setiembre de 2027. (Ver folio 26 del expediente principal)



De fábrica  , registro 135288, protege en clase 2: colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales

tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores, inscrita el 23 de setiembre de 2002 y vigente hasta el 23 de setiembre de 2022. (Ver folio 27 del expediente principal)

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

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8º de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b), que establecen:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca,... , registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca,... , registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca... anterior.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en

cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos, a saber:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
- IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico y los productos que protegen, este último en caso de ser procedente para valoración del principio de especialidad.

SIGNO SOLICITADO



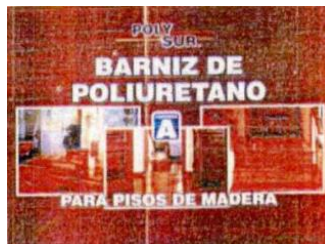
Productos químicos utilizados en la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos y suelos; resinas artificiales sin

procesar y plásticos sin procesar; composiciones de extinción de fuego; adhesivos para uso no médico, doméstico y de papelería.

MARCAS REGISTRADAS


Polisur

Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; abonos, enmiendas y fertilizantes para el suelo.



Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores.

En el presente caso las marcas a cotejar son mixtas ya que están compuestas por una denominación y un elemento figurativo. Por lo que, según la regla del análisis en conjunto los signos no pueden descomponerse, como lo pretende el apelante, para analizar cada una de sus partes, el consumidor no descompone los signos para analizarlos letra por letra y elemento por elemento, por el contrario, los observa a golpe de vista.

Los signos enfrentados







, analizados

bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, desde el punto de vista gráfico dentro de su estructura no cuentan con colores semejantes, no existen elementos figurativos que presenten similitud, además al contener el elemento SUR los signos registrados les brinda distintividad, ya que son productos que el consumidor reconoce en el mercado.

No se requiere un análisis exhaustivo para determinar que el elemento denominativo del signo solicitado "POLIKOR" difiere sustancialmente de todos los elementos denominativos de los signos registrados, SUR POLISUR y POLY SUR BARNIZ DE POLIURETANO PARA PISOS DE MADERA, en este caso POLI es una raíz débil o de uso común en el sector de productos de la industria en general, y KOR no presenta semejanza alguna con SUR.

Desde el punto de vista fonético los signos difieren en su pronunciación, resaltando que la raíz POLI o POLY para los productos a distinguir en el mercado industrial resulta de uso común y además las terminaciones KOR y SUR son radicalmente distintas.


Desde el punto de vista ideológico no evocan los signos concepto específico que los relacione.

Por lo antes citado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan diferencias tan marcadas desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico que eliminan toda posibilidad de confusión para el consumidor final.

Ahora bien, recordemos que si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizada líneas arriba, sucede en el presente caso.

Aunado a lo anterior, se debe tener en consideración que el consumidor de este tipo de productos suele ser un consumidor medianamente informado e incluso especializado, como decoradores, constructores, etc., quienes podrían perfectamente distinguir entre una marca y otra, además este tipo de productos se suelen expender en lugares donde existen vendedores que asesoran a los consumidores en el proceso de la compra, lo que elimina cualquier riesgo de confusión aún en caso de un consumidor inexperto.

Indica el apelante que el registro de la marca solicitada provoca la dilución de los signos registrados (menoscabo y debilitamiento), hay que indicar que dicho supuesto no se materializa en el caso en estudio, si bien es cierto la marca SUR para distinguir productos como los pretendidos fue declarada notoria por el Tribunal Registral Administrativo mediante voto 547-2009 de las 09:00 horas del 03 de junio

de 2009, la marca  no contiene ningún elemento que se asemeje al término SUR, por lo tanto no se da la pérdida de distintividad alegada.

Conforme con las consideraciones que anteceden los agravios de la empresa apelante deben ser rechazados, por lo que este Tribunal determina confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por **Pablo Enrique Guier Acosta**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.**

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA**, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL**

TEK BRANDS INC, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 13:49:21 horas del 23 de setiembre de 2021, la cual en este acto se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 01:22 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 10:41 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 19/05/2022 10:04 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 10:26 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 17/05/2022 10:30 AM

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33