
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0334-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA



CONCRETERA TOTAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP.DE ORIGEN 2021-5324)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0415-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y seis minutos del veintitrés de setiembre del dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Fernández Meza**, mayor de edad, abogada, cédula de identidad número 1-0783-0292, en su carácter de apoderada especial de **CONCRETERA TOTAL S.A.**, cédula de persona jurídica 3-012-792577, constituida y existente bajo las leyes de Nicaragua, con domicilio en kilómetro once punto nueve, carretera a Masaya, Plaza Britania módulo uno, Managua, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:03:27 horas del 24 de mayo del 2022.

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO


PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada **Laura Fernández Meza**, de calidades y en la representación citada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual



la inscripción de la marca de fábrica “**CONCRETERA TOTAL**”, para proteger y distinguir en clase 19:

“todo tipo de estructuras y productos grises de uso en construcción, elaborados a base se cemento o concreto, así como todo tipo de productos y materiales de acabado para la construcción.”

Una vez publicados los edictos que anuncian la inscripción de la marca citada, el 1 de octubre de 2021, se presenta oposición por parte de **Simón Alfredo Valverde Gutiérrez**, abogado, cédula 3-0376-0289, apoderado especial de la sociedad **PRODUCTOS DE CONCRETO**

S.A., con fundamento en el registro de la marca de fábrica y comercio , clase 19 que protege: “materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción asfalto, pez, betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:03:27 horas del 24 de mayo del 2022, acogió la oposición presentada por derechos de terceros, al considerar que la marca solicitada transgrede los artículos 7, 8 y 14 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y rechazó para su registro el signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto, la licenciada **Laura Fernández Meza** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

La marca solicitada no causa confusión con la registrada ya que no existe identidad fonética ni ideológica, únicamente una leve semejanza gráfica. Las marcas se componen de letras diferentes y la pedida cuenta con el elemento distintivo CT CONCRETERA TOTAL.

En cuanto al giro comercial, no generan confusión al consumidor ya que los nombres y las ubicaciones de las empresas son completamente diferentes por lo que nunca se podrían asociar. Solicita revocar la resolución recurrida.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra registrada la marca:



, registro: 155556, vigente hasta el 16/12/2025, protege en clase 19: materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción asfalto, pez, betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos propiedad de **PRODUCTOS DE CONCRETO S.A.**

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 LEGADIDAD. 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 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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:

- 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.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO SOLICITADO



Todo tipo de estructuras y productos grises de uso en construcción, elaborados a base se cemento o concreto, así como todo tipo de productos y materiales de acabado para la construcción.

MARCA REGISTRADA



Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción asfalto, pez, betún, construcciones transportables no metálicas.

En el cotejo marcario concuerda el Tribunal con lo indicado por el Registro, en el sentido que los signos no presentan identidad fonética e ideológica, ya que su pronunciación y el concepto que evocan son disímiles.

La identidad de los signos se presenta en la parte gráfica, ya que utilizan un mismo tipo de letras, sea presentan una tipografía idéntica, las letras son presentadas con los mismos trazos, además de lo anterior, la combinación y disposición de colores es la misma, y el solicitante hace reserva de los colores verde y azul, que son los mismos que utiliza la marca registrada.

Hay que tener presente, que el consumidor al realizar el acto de consumo aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista, y también el consumidor no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco, y no exacto, el recuerdo que el consumidor puede guardar en su mente de los signos enfrentados. El consumidor medio, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, debiendo confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria, donde los tipos de letra y los colores tan semejantes pueden influir en la creencia que provienen de una misma empresa.

Si bien la marca solicitada cuenta con otros elementos denominativos “**CONCRETERA TOTAL**”, estos devienen en secundarios y no inciden en una diferencia con la inscrita, ya que el elemento preponderante de la pedida es similar al de la publicitada que inscribió con prioridad, y que cuenta con el derecho derivado de su registro y como tal tiene derecho preferente de la tipografía, colores y forma en que inscribió su signo; no se debe permitir

copias parciales agregando otros elementos, que a la vez no cuentan con una carga distintiva suficiente para que se diferencien los signos.

En cuanto a los productos que distinguen las marcas son los mismos, se trata de materiales de construcción, productos de la misma naturaleza, se venden en los mismos lugares y para el mismo fin, por lo que el riesgo de confusión es evidente.

Por lo antes citado, signos que comparten tipo, forma y colores de su parte denominativa son fácilmente confundibles, existe riesgo de confusión indirecto y directo; este último entendido en cuanto a la posibilidad que un consumidor toma un signo por otro, e indirecto, la posibilidad que quien confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común, delimitando dicha confusión a los productos que presentan relación en el sector de mercado pertinente como se desarrolló.

Conforme con las consideraciones que anteceden, este Tribunal determina que corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Fernández Meza**, en su carácter de apoderada especial de **CONCRETERA TOTAL S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:03:27 horas del 24 de mayo del 2022, la cual en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Laura Fernández Meza**, en su carácter de apoderada especial de **CONCRETERA TOTAL S.A.**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 11:03:27 horas del 24 de mayo del 2022, 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: 31/10/2022 03:48 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 10:44 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 11:01 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 10:31 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 31/10/2022 10:31 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

