



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0517-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE



FÁBRICA FIGURATIVA

BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-9865

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0277-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta y un minutos del cinco de junio de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, cédula de identidad 1-0758-0660, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, Lourdes, en su condición de apoderado especial de la empresa **BORAL DISTRIBUIDORA, S.A.**, No. de identificación 357167, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio social en la República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:13



horas del 14 de octubre de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 3 de octubre de 2023, el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, de calidades indicadas, en su condición de apoderado especial de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., solicita la inscripción de la marca de fábrica



figurativa , en clase 6 y 19 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: **clase 6:** metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para construcción de paredes, tubos y tuberías metálicos, productos metálicos no comprendidos en otras clases y en **clase 19:** materiales de construcción no metálicos, placas de yeso y fibra de vidrio, tablas para paredes, incluyendo tablas para la pared cubiertas de vinil y pre-decoradas, láminas, compuesto para las uniones de las tablas para paredes y polvos rociadores para darle textura a las paredes y cielo rasos. Paneles de yeso, recubrimientos no metálicos para la construcción.

El 9 de mayo de 2024, el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de los Estados Unidos, se opuso a la inscripción del signo solicitado con



fundamento en el registro de sus marcas



, DENGlass GOLD, y

DENSARMOR PLUS.

Mediante resolución final dictada a las 10:50:13 horas del 14 de octubre de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa GEORGIA



PACIFIC LLC, y denegó el signo solicitado , en clases 6 y 19 internacional, por considerar que gráficamente coinciden en el color amarillo que se convierte en un elemento esencial distintivo y de carácter fundamental para su comercialización e ideológicamente evocan ideas o conceptos similares, existe posibilidad de confusión y riesgo de asociación entre ellos, porque protegen productos de una misma naturaleza, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, representante de la empresa solicitante planteó recurso de apelación y expresó en sus agravios lo siguiente:




1. El Registro de la Propiedad Intelectual está equivocado en su apreciación, porque entre el signo solicitado y los inscritos existen enormes diferencias, y no existe el mínimo riesgo de confusión, el mismo Registro reconoce que la solicitada debe ser registrada.

2. El Registro asevera que en los signos inscritos se hace reserva de los colores amarillo y negro, y por el contrario en el signo solicitado los colores que lo definen son el amarillo y rojo, diferencia sustancial que elimina cualquier posibilidad de confusión.

Situación que el Registro ratifica al indicar “que en el signo solicitado sobre el fondo amarillo del cuadrado se dibuja una figura geométrica de color rojo por el contrario en los signos de la oponente el cuadro amarillo se acompaña de los siguientes elementos...”, que incluyen elementos denominativos acompañados de un triángulo de color negro, totalmente distintos al diseño solicitado.




3. El signo completamente de color amarillo  inscrito por la oponente, ni siquiera es un cuadrado, es un cuadrilátero irregular, además, contraviene lo estipulado en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, porque se compone del color amarillo utilizado en forma aislada y la marca solicitada se conforma de los colores amarillo y rojo.

4. El resto de los signos registrados de la oponente no revisten la más mínima similitud porque incluyen elementos denominativos y figuras geométricas completamente distintas a la solicitada.




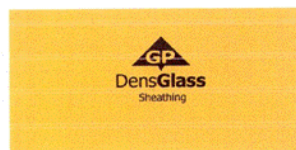
SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hechos con tal carácter y relevantes para la resolución del presente caso que, en el Registro de Propiedad Intelectual, se encuentran inscritos a nombre de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC, las siguientes marcas:

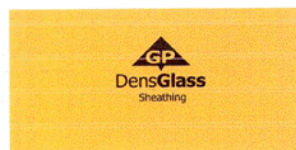


1. Marca de fábrica y comercio , registro 266680, en clase 19 internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita desde el 2 de noviembre de 2017, vigente hasta el 2 de noviembre de 2027. (folios 128 a 129 del expediente principal).




2. Marca de fábrica y comercio , registro 250118, en clase 19 de la nomenclatura internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita el 4 de febrero de 2016, vigente hasta el 4 de febrero de 2026. (folios 130 a 131 del expediente principal).



3. Marca de fábrica y comercio , registro 250119, en clase 19 internacional, para proteger paneles de gypsum. Inscrita el 4 de febrero de 2016, vigente hasta el día 4 de febrero de 2026. (folios 134 a 135 del expediente principal).



4. Marca de fábrica y comercio , registro 265015, en clase 19 internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita el 4 de setiembre de 2017, vigente hasta el 4 de setiembre de 2027. (folios 136 a 138 del expediente principal).
5. Marca de fábrica y comercio **DENSGLOSS GOLD**, registro 202653, en clase 19 internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita el 13 de agosto de 2010, vigente hasta el 13 de agosto de 2030. (folios 139 a 140 del expediente principal).
6. Marca de fábrica y comercio **DENSARMOR PLUS**, registro 202654, en clase 19 internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita el 13 de agosto de 2010, vigente hasta el 13 de agosto de 2030. (folios 141 a 142 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. RESPECTO A LAS DIFERENCIAS DE LOS SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos



distintivos y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) 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 esos incisos de la siguiente forma:

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, 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 o productos o servicios diferentes,



pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen 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 estos efectos, 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; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; 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 y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con las inscritas, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Las marcas por cotejar son:



Marca solicitada



Clase 6: metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para construcción de paredes, tubos y tuberías metálicos, productos metálicos no comprendidos en otras clases.

Clase 19: materiales de construcción no metálicos, placas de yeso y fibra de vidrio, tablas para paredes, incluyendo tablas para la pared cubiertas de vinil y pre-decoradas, láminas, compuesto para las uniones de las tablas para paredes y polvos rociadores para darle textura a las paredes y cielo rasos. Paneles de yeso, recubrimientos no metálicos para la construcción

Marcas registradas



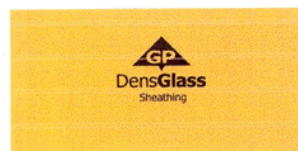
registro 266680

Clase 19: paneles de gypsum.



registro 250118

Clases 19: paneles de gypsum.



registro 250119

Clases 19: paneles de gypsum.



registro 265015

Clases 19: paneles de gypsum.

DENSGLOSS GOLD

registro 202653

Clases 19: paneles de gypsum.



**DENSARMOR PLUS,
registro 202654**

Clases 19: paneles de gypsum.

Del análisis unitario de los signos, la marca propuesta es figurativa se compone de un rectángulo de color amarillo, sobre dicho rectángulo se encuentra la figura geométrica de un rectángulo de color rojo, en el que destacan cinco líneas rectas paralelas de color rojo, las marcas



inscritas de la empresa opositora, registro número **266680**, se conforma de una figura geométrica cuadrada de color



amarillo, el signo registro **250118**, es un rectángulo amarillo dentro del cual tiene las letras DenGlass en color negro, el



signo registro **250119**, es igualmente un rectángulo, y dentro del rectángulo se observan las letras **"GP"**, escrita en color negro, situada en el interior de un triángulo de color negro, y debajo está la palabra **DensGlass**, y bajo de ella se ubica el vocablo **Sheathing**; el registro **265015**, también refiere a una marca mixta, se constituye de un rectángulo de color amarillo y dentro de este, se localiza la sigla **GP**, la cual se encuentra dentro de un triángulo de color negro; el registro **202653**, corresponde a una marca denominativa **DENSGLASS GOLD**, conformada por dos palabras y el



registro **202654**, concerniente a la marca **DENSARMOR PLUS**, es denominativa y está formada por dos vocablos.

Respecto, a los signos denominativos inscritos **DENSGLASS GOLD** y **DENSARMOR PLUS**, considera esta instancia que no es posible realizar una comparación ortográfica, fonética ni ideológica con el signo solicitado porque este no es un signo denominativo ni mixto, sino figurativo.

De la descripción anterior, puede observarse que, desde el ámbito



gráfico se denota que el signo pedido , es un rectángulo, emplea en su conjunto marcario, los colores rojo y amarillo, líneas rectas paralelas, siendo, que visualmente le brindan una diferencia tal, que el consumidor no se confundirá con las marcas



inscritas , , ya que, como puede observarse son muy diferentes en tamaño, forma, colores y contenido.

Asimismo, en la marca propuesta sobresale el rectángulo y las líneas rectas paralelas de color rojo sobre el rectángulo de color amarillo, se distingue de los signos inscritos mixtos porque estos si bien es cierto, tienen un elemento figurativo de un rectángulo de color amarillo dentro de estos se encuentran los componentes, DensGlass, la sigla GP, DensGlass Sheathing, y un triángulo de color negro, visualmente



el signo solicitado frente a los distintivos mixtos



, son diferentes al punto que no llevan a confusión al consumidor y tampoco generan una indebida asociación empresarial, a pesar de estar dirigidos a productos de una misma naturaleza, materiales de construcción. Como puede apreciarse en los signos inscritos el color amarillo junto con los demás elementos que los acompañan garantizan su diferencia frente al signo solicitado, lo que hace susceptible la inscripción de la marca pedida en clases 6 y 19 internacional. Por lo que considera este Tribunal que la representación de la empresa opositora GEORGIA PACIFIC LLC, no lleva razón en sus argumentos, cuando manifiesta, consecuencia de la audiencia conferida por esta instancia, que la semejanza entre los signos es capaz de crear confusión o riesgo de asociación empresarial, cuando como puede observarse del cotejo realizado estos son disímiles.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, así como en el contexto ideológico o conceptual, no es posible realizar el cotejo de los signos mixtos que contienen en su conjunto marcario elementos denominativos porque el signo solicitado es figurativo.

Del análisis comparativo entre la marca solicitada y los signos inscritos se determina que gráficamente los signos presentan diferencias por lo que pueden ser distinguidos en el mercado, de modo



tal, que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación empresarial entre los signos cotejados, aun y cuando protegen productos de una misma naturaleza, materiales de construcción.

Ahora bien, si los signos son diferentes, como sucede en el presente caso, no se incluye dentro del cotejo los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el destinatario de los productos al verlas no las relacione.

Por lo expuesto, la marca propuesta frente a los signos inscritos no infringe el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, como lo estableció el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, y por ende los signos pueden coexistir registralmente y en el mercado,

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:13 horas del 14 de octubre de 2024, la que en este acto se revoca para denegar la oposición planteada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca



de fábrica figurativa , en clases 6 y 19 internacional, presentada por el abogado Bonilla Quesada, en representación de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., la cual se acoge.



POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa **BORAL DISTRIBUIDORA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:13 horas del 14 de octubre de 2024, la que en este acto **se revoca** para denegar la oposición planteada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa **GEORGIA PACIFIC LLC**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica figurativa



solicitada , en clases 6 y 19 de la nomenclatura internacional, presentada por el abogado Bonilla Quesada, en representación de la empresa **BORAL DISTRIBUIDORA, S.A.**, la cual **se acoge**. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez



Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

lvd/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TN: 00.42.55