

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0402-TRA-PI**

**Solicitud de marca de fábrica y comercio “Pinturas DICOLOR FERROSTIL ANTICORROSIVO AL AGUA LIBRE DE PLOMO LIBRE DE MERCURIO (DISEÑO)”**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 823-2014)**

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

**Marcas y otros Signos Distintivos**

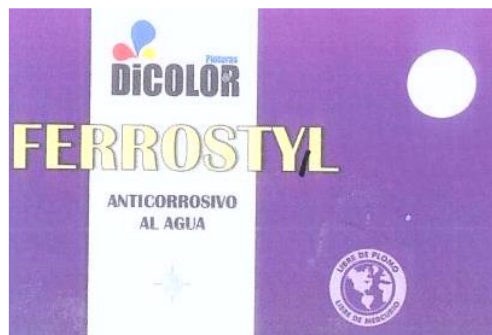
## ***VOTO No. 0068-2016***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil dieciséis.**

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-758-405, en su condición de apoderado de **SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:41 horas del 9 de abril de 2015.

### **RESULTANDO**

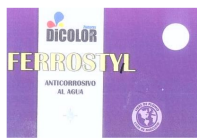
**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de enero de 2014, el Lic. Luis Pal Hegedus, en su condición de apoderado especial de la empresa DICOLOR LIMITADA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “Pinturas DICOLOR FERROSTIL ANTICORROSIVO AL AGUA LIBRE DE PLOMO LIBRE DE MERCURIO” diseño:



En clase 02 internacional, para proteger y distinguir: *“Pintura anticorrosiva al agua libre de plomo y mercurio”*.

**SEGUNDO.** Los edictos correspondientes fueron publicados los días 17, 20 y 21 del mes de octubre de 2014, en el diario oficial La Gaceta N° 200, 201 y 202, y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de diciembre de 2014, el Lic. Pablo Enrique Guier Acosta, de calidades y representación citada presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

**TERCERO.** Por resolución final de las 11:11:41 horas del 09 de abril del 2015, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición planteada por PABLO E. GUIER ACOSTA, apoderado especial de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., contra la solicitud de



inscripción de la marca clase 2 internacional, solicitada por LUIS PAL HEDEGUS, en su condición de apoderado de DICOLOR LIMITADA, la cual se acoge”.

**CUARTO.** Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2015, el Lic. Pablo Enrique Guier Acosta, apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:29:02 horas del 4 de mayo de 2015, rechaza el

recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación. Una vez concedida la audiencia de ley presentó agravios y es por eso que conoce este Tribunal.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o 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 julio al 1 setiembre de 2015.

**Redacta la juez Ureña Boza, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran los siguientes registros:

- 1) Marca de fábrica y comercio: “CORROSTYL” registro 223130, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: “*Anticorrosivos diluibles con agua*”. Propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. (v.f 103)

- 2) Marca de fábrica:



- 3) registro 69469, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: “*Pinturas*”. Propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. (v.f 105)

4) Marca de fábrica:



registro 109114, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: “Colores, barnices, lacas, materias tintóreas, pinturas y materiales para pintores tales como colorantes, diluyentes, solventes, adelgazadores, thinners a base de dichas resinas, rellenos, masillas, aceites para lustrar y/o proteger superficies, anticorrosivos con acabados metálicos antiguo”. Propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. (v.f 107)

5) Marca de fábrica:



registro 105495, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: “Esmalte acrílico brillante”. Propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. (v.f 109)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial acogió el signo solicitado “Pinturas DICOLOR FERROSTIL ANTICORROSIVO AL AGUA LIBRE DE PLOMO LIBRE DE MERCURIO (diseño)”, presentado por la compañía DICOLOR LIMITADA, en virtud que del cotejo realizado se determinó que el signo propuesto no tiene similitud gráfica, fonética e ideológica con relación a los registros inscritos propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. En consecuencia, se declara sin lugar la oposición interpuesta por la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., y se acoge la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Pinturas DICOLOR FERROSTYL

ANTICORROSIVO AL AGUA LIBRE DE PLOMO LIBRE DE MERCURIO (diseño)”, presentado por la compañía DICOLOR LIMITADA.

Por su parte, el representante de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., en su escrito de agravios señaló que la marca propuesta por la empresa DICOLOR S.A., tiene grandes similitudes con los registros que se encuentran inscritos CORROSTYL, CORROSTOP, FERROSO, GLOSSTYLK FASTYL, a nivel gráfico, fonético e ideológico. Agrega, el recurrente que la palabra FERROSTYL es el elemento preponderante y el que se va a grabar en la mente del consumidor. Además, de que los signos inscritos concuerdan con la marca solicitada en cuanto a la clase 2 internacional y los productos están relacionados, poseen los mismos canales de distribución. La marca solicitada no es una etiqueta como lo indica el Registro Nacional. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene el archivo del expediente.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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 ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se 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.

Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario,

colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea, pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro; y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

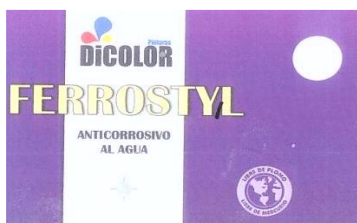
Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que este no solo puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de ésta se pretende, debiendo imperar la irreregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, éste debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión, entre ellos, de carácter visual, auditivo o ideológico. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Ahora bien, para caso bajo examen, obsérvese a que a nivel gráfico la marca solicitada está compuesta por varios términos; “PINTURAS DICOLOR FERROSTYL ANTICORROSIVO AL

AGUA LIBRE DE PLOMO LIBRE DE MERCURIO (diseño)”, donde el elemento preponderante la conforma la frase DICOLOR FERROSTYL, dado que los términos PINTURAS y ANTICORROSIVO AL AGUA son términos genéricos y de uso común para el tipo de productos de que se trata, por lo que no podrían ser considerados como elementos que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria, en apego a lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dispone: *“En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;”*, quedando de esta manera dichos términos excluidos del cotejo marcario.

Además de estar compuesta de diferentes colores, así como tres especies de gotas de color rojo, azul y amarillo:



En este sentido, obsérvese que los elementos utilizados en el signo propuesto difieren del contenido de los registros inscritos CORROSTYL, SUR FASTYL (DISEÑO), SUR FERROSO (DISEÑO) y SUR GLOSSTYL (DISEÑO), propiedad de la compañía SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A:



En virtud de que la marca inscrita utiliza la palabra SUR y la marca propuesta la frase DICOLOR, las cuales difieren en su totalidad, como además de los diseños empleados en cada una de ellas, proporcionándole de esa manera aptitud distintiva.

Por otra parte, en cuanto al registro inscrito CORROSTYL y la denominación FERROSTYL pese a contener el mismo factor común TYL hace que gráfica y fonéticamente se escuchan y perciben de manera diferente. Por otra parte, con el único registro que pareciera tener una leve similitud es con la denominación FERROSO, sin embargo, en igual sentido el signo propuesto además de la frase FERROS la compone la frase TYL que las hace diferentes entre sí, aunado a las diferencias contenidas en el diseño anteriormente indicadas, determinándose de esa manera que no exista similitud entre ellas que pueda generar confusión al consumidor con los productos que se comercializa una u otra empresa, y en este sentido no existe un elemento objetivo que impida su protección registral.

Reiteramos, que pese a que los signos utilicen el mismo factor común TYL las denominaciones se escuchan y perciben de manera diferente, siendo posible para el consumidor medio poder identificarlas de manera efectiva en el mercado. Máxime, que como se indicó líneas arriba los registros inscritos utilizan la palabra SUR y el signo propuesto la frase DICOLOR elementos que no solo difieren en su totalidad, sino que además los identifica en el mercado con orígenes empresariales diferentes, por ende, son sustancialmente distintivos para poder coexistir registralmente.

Por otra parte, a nivel ideológico es importante señalar que el término empleado FERROSTYL se encuentra dentro de las expresiones de fantasía, por lo que se hace innecesario realizar un análisis en este sentido.

Asimismo, es importante señalar que al determinarse que el signo propuesto difiere en su totalidad de los registros inscritos y por ello la Administración registral puede conceder su protección, se hace innecesario entrar a valorar y analizar aspectos relacionados con la notoriedad de los registros inscritos, propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., y su posible afectación.



Al respecto este Tribunal ha indicado:

*“...el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con ella, ...”. (VOTO N° 0266-2013)*

Se desprende de la anterior cita que el aspecto relacionado con la notoriedad de un signo marcario procede cuando la Administración determina que los signos objetados son iguales o similares, y que su existencia induzca a una eventual situación de riesgo de error o confusión a los consumidores y comerciantes, y que ello afecte los derechos e intereses de su titular, situación que tal y como ha sido analizada no ocurre en el presente caso, pudiendo ambos signos coexistir registralmente. En consecuencia, no encuentra este Tribunal impedimento alguno para denegar la presente solicitud.

**QUINTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS.** Señala la parte recurrente que la marca DICOLOR FERROSTYL propuesta por la empresa DICOLOR S.A., tiene grandes similitudes con los registros que se encuentran inscritos FERROSO, CORROSTYL, CORROSTOP, GLOSSTYL y FASTYL, a nivel gráfico, fonético e ideológico, propiedad de su mandante. Al respecto, cabe indicar que el hecho de que los signos compartan el factor tópico “TYL” no los hace similares, ya que sus otros elementos o componentes gramaticales son totalmente diferentes, situación la cual provoca que se escuchen y perciban de manera diferente. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Agrega, el recurrente que la palabra FERROSTYL es el elemento preponderante y el que se va a grabar en la mente del consumidor. En este sentido, reiteramos que del análisis realizado se determinó que, la parte preponderante del signo propuesto es DICOLOR FERROSTYL, del cual la frase FERROSTYL no encuentra como se indicó en el considerando cuarto de esta resolución relación alguna con los registros inscritos a nivel gráfico, fonético e ideológico, siendo posible su coexistencia registral. Lo anterior, dado que, pese a utilizar el mismo elemento “TYL” como se indicó líneas arriba, no los hace similares entre sí, ya que sus otros componentes gramaticales son totalmente diferentes, lo cual provoca que el consumidor los escuche y perciba de manera diferente, identificando los productos con su respectivo origen empresarial. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

El recurrente, alega que la marca solicitada no es una etiqueta como lo indica el Registro Nacional. Al respecto, es importante señalar que la marca solicitada “PINTURAS DICOLOR FERROSTYL ANTICORROSIVO AL AGUA LIBRE DE PLOMO LIBRE DE MERCURIO”, está compuesta de varios términos no reivindicables a la luz del artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que dice: “Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”. En este sentido, a la luz de la normativa transcrita a diferencia de lo que estima el recurrente nos encontramos sin lugar a dudas ante un análisis de una etiqueta, criterio que fue externado por el Registro de instancia, en la resolución apelada y que confirma este Órgano de alzada. Razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

Por lo expuesto, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante de la compañía SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:41 horas del 9 de abril de 2015, la cual se confirma en todos sus extremos.

**SEXTO. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante de la compañía SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:11:41 horas del 9 de abril de 2015, la cual se confirma y se proceda acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PINTURAS DICOLOR FERROSTYL ANTICORROSIVO AL AGUA LIBRE DE PLOMO LIBRE DE MERCURIO (DISEÑO)”, para la clase 02 internacional. 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*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28