

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0105-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio: “GALVASTYL (DISEÑO)”

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1377-2016)

SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., apelante

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0369-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. *San José, Costa Rica, a las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete.*

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 especial de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., sociedad organizada bajo las leyes de Panamá, domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, número 8, Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:43 horas del 21 de diciembre de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de febrero de 2016 el licenciado Jimmy Hernández Solano, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo de la empresa CORPORACIÓN MAR COLOR JH DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “GALVASTYL” bajo el diseño:

GALVASTYL

en clase 02 internacional,

para proteger y distinguir: “*Anticorrosivos diluibles con agua*”.

SEGUNDO. Los edictos de ley correspondientes fueron publicados los días 17, 18 y 21 de marzo de 2016, en el diario oficial La Gaceta N° 54, 55 y 56 y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo de 2016, el lic. Pablo Enrique Guier Acosta de calidades y representación anteriormente citadas, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Mediante resolución de las 10:45:43 horas del 21 de diciembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[...] POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...], se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA, apoderado especial de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., contra la solicitud

de inscripción de la marca **GALVASTYL** clase 2 internacional, solicitada por JIMMY HERNÁNDEZ SOLANO, en su condición de apoderado de CORPORACIÓN MAR COLOR JH, la cual se acoge. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de las marcas SUR FASTYL y CORROSTY [...]”

CUARTO. Por escrito presentado el 11 de enero de 2017, el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución supra citada, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 13:35:50 horas del 2 de febrero de 2017 rechazó el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación.

QUINTO. 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 previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos probados de relevancia para la resolución de este recurso, 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., con vigencia del 7 de diciembre del 2012 al 7 de diciembre del 2022 (folio 20 legajo de apelación).

2. Marca de Fábrica y comercio:  , registro **255779**, en **clase 2** internacional, para proteger y distinguir: “*Pinturas, barnices, lacas, materias tintóreas, resinas naturales en bruto, mordientes, y demás productos para la protección, conservación, tratamiento y el color de la madera; decoradores, impresores y artistas*” , propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., vigente desde el 27 de setiembre de 2016 hasta el 27 de setiembre del 2026 (folio 21 del legajo de apelación).

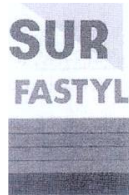
3. Marca de fábrica:



registro **105495**, en **clase 2** internacional, para proteger y distinguir: “Esmalte acrílico brillante”, propiedad de la empresa SUR QUIMICA


INTERNACIONAL S.A. (folio 23 del legajo de apelación), vigente hasta el 7 de enero del 2018.

4. Marca de fábrica:



, registro **69469**, en **clase 2** internacional, para proteger y distinguir: “*Pinturas*”, propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. (folio 25 del legajo de apelación), vigente desde el 17 de enero de 1989 hasta el 17 de enero de 2019.

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 la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , clase 2 internacional, presentada por el apoderado de la compañía CORPORACIÓN MAR COLOR JH S.A. Lo anterior, en virtud que con el cotejo realizado se determinó que el signo propuesto no tiene similitud gráfica, fonética e ideológica en relación con los registros inscritos propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A. En consecuencia, se declaró sin lugar la oposición interpuesta, así como la notoriedad alegada por la compañía SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A.

Por su parte, el representante de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., en su escrito de apelación señaló los siguientes agravios 1.- El Registro erróneamente indicó que no

queda claro si las empresas SUR QUÍMICA S.A. y SUR COLOR S.A. tienen derecho a la comercialización de las marcas en disputa. Ambas pertenecen a un mismo grupo de interés económico. 2.- La publicidad y certificaciones de ventas demuestran la antigüedad de las marcas, su uso constante nacional e internacional y la extensión de su conocimiento al público consumidor desde el 2006. Señala que se demostraron las ventas por productos de SUR FASTYL, CORROSTYL Y TERMOSTYL y los gastos de publicidad que se ha invertido en ellos. 3.- Alega el posicionamiento de las marcas en el mercado internacional. La prueba demuestra que su representada tiene gran posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Las sumas extraordinarias de dinero invertidas en publicidad y el detalle de ventas obtenidas respaldan el posicionamiento de las marcas (folios 137 y 138). 4.- Cita el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y expresó que los sufijos ASTYL Y STYL son elementos preponderantes de las marcas de su representada. Se deben ver más las semejanzas que las diferencias, hay que enfocarse más en los términos preponderantes y denominativos. 5.- Similitud de signos: Alegó que sur es una marca notoria. Indicó que los términos cotejados comparten la terminación en TYL, el signo solicitado es idéntico a los de su representada y la similitud es prohibida por el art. 8° de la Ley de Marcas. 6.-Esfuerzo empresarial: Dice que al estar las marcas vinculadas a la clase 2 internacional, al proteger los mismos productos (pinturas), al comercializarse los productos en un mismo tipo de establecimiento y ser dirigidos a un mismo público meta, cualquier persona podría entrar en confusión y pedir productos de la competencia. Existe un alto riesgo no sólo de confusión en la naturaleza del producto sino en su procedencia. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución apelada y se ordene el archivo del expediente.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, es precisamente

esa particularidad la que le proporciona el derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Ahora bien, entre menos aptitud distintiva posea un signo marcario, 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 una vez ingresado al comercio. 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 esta 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 hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, para lo cual, en el análisis se debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serán los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.

Por otra parte, debe atenderse a la impresión que despiertan dichas denominaciones, sin separarlas, 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 ello se deriva, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos pueden generar confusión, por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

En este sentido, nuestra legislación marcaria es clara 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 irregistrabilidad

en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionadas o asociadas.

Ahora bien, para el caso bajo examen, existen por un lado los signos inscritos propiedad de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., que son los siguientes:



Por el otro lado, está el signo solicitado por la compañía CORPORACIÓN MAR COLOR JH DE COSTA RICA S.A., bajo el denominativo:

GALVASTYL


En consecuencia, se observa que los elementos utilizados en el signo propuesto difieren del contenido de los registros inscritos, resultando que las marcas inscritas utilizan la palabra SUR, y este es el elemento más sobresaliente que lo individualiza de otros en el mercado, aunado a los demás elementos empleados como: letras, colores, imágenes en su conformación, que hacen que se diferencie en su totalidad con el denominativo propuesto.

Asimismo, aún y cuando los signos cotejados comparten el mismo factor común TYL, esto no las hace semejantes, dado que gráfica y fonéticamente se escuchan y perciben de manera diferente.


En cuanto al contexto ideológico, es importante señalar que el término empleado GALVASTYL se encuentra dentro de las expresiones de fantasía, por lo que se hace innecesario realizar un análisis en este sentido.

Ahora bien, dadas las diferencias entre los signos cotejados, es que se determina que no existe similitud entre ellos, capaz de generar riesgo de confusión y asociación empresarial al consumidor con los productos que comercializa una u otra empresa, y en este sentido no existe un elemento objetivo que impida su protección registral.

Se debe insistir en que pese a que los signos utilizan 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. Además, como se indicó antes, los registros inscritos utilizan la palabra SUR y el signo propuesto se conforma únicamente por la dicción GALVASTYL, elementos estos que no solo diferencian los signos en su totalidad, sino que además los identifica en el mercado con orígenes empresariales diferentes, por ende, son sustancialmente distintivos para poder coexistir registralmente.

Finalmente, dada la distintividad contenida en el signo propuesto  respecto de los registros inscritos, se torna en innecesario entrar a realizar el cotejo de productos que se pretenden proteger en la clase 02 internacional, porque no se podría generar confusión o asociación empresarial al consumidor con los productos que comercializa una u otra empresa.

Conforme a lo expuesto hasta aquí, no encuentra este Tribunal motivo alguno para resolver de manera contraria a lo dispuesto por el Registro de la Propiedad Industrial, para acoger de igual

manera la solicitud de la marca de fábrica y comercio  en clase 02 internacional presentada por la compañía CORPORACIÓN MAR COLOR JH DE COSTA RICA S.A., y denegar la oposición incoada por la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., en contra del signo petitionado.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el representante de la compañía recurrente que el Registro erróneamente indicó que no quedaba claro si las empresas SUR QUÍMICA S.A. y SUR COLOR S.A. tienen derecho a la comercialización de las marcas en disputa. Ambas pertenecen a un mismo grupo de interés económico. Al respecto, cabe señalar que para el momento en que del Registro de Propiedad Industrial dictó la resolución final no existía antecedente que determinara que ambas empresas pertenecían a un mismo grupo de interés económico, como tampoco se ha demostrado ante esta Instancia, que dichas empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial.

Lo anterior, en virtud de que el contrato de licencia aportado ante instancia por la compañía SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., lo único que acredita es que las empresas supra citadas son efectivamente de orígenes empresariales distintos y que para poder comercializar el producto dicha compañía requiere de un permiso por parte de la titular del registro inscrito, donde lo que ha mediado es una relación de colaboración empresarial y un vínculo de confianza entre las partes para la explotación comercial del producto, razón por la cual no son de recibo las manifestaciones en cuanto al ligamen de interés económico señalado entre dichas compañías y mucho menos con relación a la compañía SUR COLOR S.A., de la cual no existe ningún antecedente que las vincule.

Agrega que la publicidad y certificaciones de ventas demuestran la antigüedad de las marcas, su uso constante nacional e internacional y la extensión de su conocimiento al público consumidor desde el 2006. Dice que se demostró las ventas por productos de SUR FASTYL, CORROSTYL y TERMOSTYL, como los gastos de publicidad que se ha invertido en ellos. Agrega, que la prueba demuestra que su representada tiene gran posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Las sumas extraordinarias de dinero invertidas en publicidad y el detalle de ventas obtenidas respaldan el posicionamiento de las marcas. Respecto, de los documentos de prueba señalados a efectos de demostrar la notoriedad del signo propiedad de su mandante SUR QUIMICA INTERNACIONAL S.A., cabe acotar que la misma recae en innecesaria, toda vez, que los aspectos relacionados con dicho atributo procede cuando la Administración registral determina

que los signos objetados son iguales o similares, y que su existencia podría inducir a una eventual situación de riesgo de error o confusión a los consumidores y comerciantes, y 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 registralment, razón por la cual se rechazan sus argumentaciones en este sentido.

Por otra parte, cabe aclarar al apelante que la notoriedad de la marca “Sur” y el alcance de la misma, declarada mediante el Voto 547-2009 dictado por este Órgano de alzada, se limitó al siguiente análisis:

“ En efecto, la inscripción de la marca que se gestiona **“GRUPO SUR INVERSIONES”**, en clase 36 de la nomenclatura internacional, resulta ininscribible al existir una semejanza de tipo gráfico e ideológica, concretamente con el nombre comercial **“GRUPO SUR”**, inscrito bajo el número 90463, pues tanto en la pretendida marca como en el nombre comercial confrontados, el factor preponderante es SUR, [...]

[...] Conforme todo lo anterior, en el caso concreto este Tribunal considera que efectivamente las marcas que se discuten a través del tiempo han adquirido notoriedad pues reúnen los requisitos y condiciones de su difusión, según se constata del expediente (folios 156) la empresa opositora SUR QUIMICA INERNACIONAL S.A., tiene inscrito desde el año 1974 el distintivo SUR, siendo que como se constata posterior a ese año, también aparecen otras inscripciones con el citado distintivo [...]

De la anterior cita, queda claro que la notoriedad fue considerada en relación con el contenido de la palabra “SUR” no estando comprendida dentro de estas, las dicciones que emplean la frase “TYL”, resultando esto razón suficiente para rechazar sus consideraciones en este sentido.

Por otra parte, el recurrente indica que los sufijos ASTYL y STYL son elementos preponderantes de las marcas propiedad de su mandante, por lo que, se debieron analizar más las semejanzas que las diferencias y enfocarse más en los términos preponderantes y denominativos, ya que los términos cotejados comparten la terminación TYL, siendo el signo solicitado idéntico a los de su representada, similitud prohibida por el art. 8 de la Ley de Marcas. Al respecto, se reitera que una vez analizados los signos en pugna a nivel gráfico, fonético e ideológico, tal y como lo dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Macas y otros Signos Distintivos, es que se logra determinar 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, lo que provoca que estos se escuchen y perciban de manera diferente, permitiendo que el consumidor pueda identificar los productos con su respectivo origen empresarial, por lo que se rechazan consideraciones en este sentido.

Las marcas objetas son suficientemente distintivas de acuerdo con la normativa vigente, de hecho, no existe una marca similar o igual vistas en su conjunto, no configurándose en consecuencia, un posible riesgo de confusión y afectación a los derechos preferentes conferidos a la titular de los registros inscritos SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., siendo objetivamente posible la protección del signo marcario solicitado por CORPORACIÓN MAR COLOR JH DE COSTA RICA S.A

Con fundamento en todo 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 10:45:43 horas del 21 de diciembre de 2016, la cual se confirma en todos sus extremos.

SÉXTO. 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 10:45:43 horas del 21 de diciembre de 2016, la cual se confirma. 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.

Rocío Cervantes Barrantes

Kattia Mora Cordero

Leonardo Villavicencio Cedeño

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

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