

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0342-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “DELMAX”

Sur Química Internacional Sociedad Anónima, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 03-4237)

VOTO N° 099-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del diecinueve de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, mayor de edad, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-249-039, en su calidad de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-012-030819, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil cinco.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado 7 de julio de 2003, la Licenciada **Gloria Cortés Carrera** y el señor **Hugo Boncompagni Morales**, en su calidad de Apoderados Generalísimos Sin Límite de Suma de la empresa **Romabon Internacional, S.A.** al actuar conjuntamente, solicitaron la inscripción de la marca de fábrica y comercio **DELMAX**, en **Clase 02** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir pinturas, lacas, barnices, esmaltes, preservativos, revestimientos, selladores, solventes e impermeabilizantes.

II.- Que una vez publicado el edicto de estilo, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la sociedad **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, formuló **oposición** a la inscripción solicitada, aduciendo, en términos generales, que por la similitud ideológica, gráfica y fonética que guarda el signo solicitado, respecto de la marca de fábrica de su patrocinada **“SURMAX (Diseño)”**, con fundamento en el artículo 8° de la Ley de Marcas se trata de un signo marcario prohibido.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

III.- Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley N° 7978 (...) Convenios Internacionales GATT (...), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (...), se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca DELMAX, en clase 2 internacional, presentado [sic] por ROMABON INTERNACIONAL S.A., la cual se acoge. (...)*”.

IV.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de agosto de 2005, el Licenciado **Max Doninelli Peralta**, en representación de la sociedad **Sur Química Internacional, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 16 de agosto de 2006, el Licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, representando a esa misma empresa, se apersonó por cuenta de ésta para exponer los agravios respectivos.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. En cuanto a la prueba para mejor proveer. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental a la que se refiere la resolución dictada a las 16:15 horas del 31 de octubre de 2006, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 53 y 54 del expediente.

SEGUNDO. En cuanto a los hechos probados y no probados. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “**SURMAX (Diseño)**”, bajo el registro número **136444**, perteneciente a la sociedad **Sur Química Internacional, S.A.**, para distinguir y proteger “*Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas,*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores”, en **Clase 02** del nomenclátor internacional (ver folios 53 y 54 del expediente). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. Análisis del fondo. Delimitación del problema. Los apoderados de la empresa **Romabon Internacional, S.A.** solicitaron la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “**DELMAX**”, en **Clase 02** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir pinturas, lacas, barnices, esmaltes, preservativos, revestimientos, selladores, solventes e impermeabilizantes. Habiéndosele dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley el apoderado de la empresa **Sur Química Internacional Sociedad Anónima**, formuló oposición al registro de la citada marca, alegando, básicamente, que ésta presenta similitudes gráficas, ideológicas y fonéticas con la marca de fábrica de su patrocinada:



El Registro de la Propiedad Industrial consideró que una vez analizadas en forma global y conjunta las marcas enfrentadas, el signo solicitado presentaba suficientes diferencias respecto del inscrito, por lo que no habiendo riesgo de confusión entre ellos, rechazó la oposición y acogió la solicitud de inscripción que interesa, lo que motivó la presente apelación.

CUARTO. En cuanto al riesgo de confusión. Para que prospere el registro de un signo distintivo, 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, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. Y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras

comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en las tales signos, puede impedir, o impide, al consumidor, distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; 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. Así, con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas o las propiamente gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa, idea o noción.

Huelga decir que ese cotejo marcario, se destina a impedir el registro de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido, de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. 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 o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

No obstante lo anterior, la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud, y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO


presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.

QUINTO. *Cotejo marcario de la marcas enfrentadas.* La disparidad de criterios ventilados en esta oportunidad, obliga a realizar el *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de esclarecer si es cierta la existencia de alguna similitud entre las marcas, que haga imposible su coexistencia en el mercado, conforme a los artículos 14 de la Ley de Marcas, y 20 y 24 de su Reglamento (Decreto Ejecutivo N° 30233-J, del 20 de febrero de 2002), en adelante el Reglamento de la Ley de Marcas.

Para tales efectos, recuérdese que existen marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera:

*"Una marca **denominativa** está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas **gráficas** carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. ...Las marcas **mixtas** están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas."* (Derecho de Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires. 2000, pp.48-49).

Dicho esto, debe partirse, preliminarmente, tal como se deduce de este cuadro:

Marca Inscrita	Marca Solicitada
	DELMAX

...que la marca inscrita se trata de una marca “mixta”, y de que la solicitada es una marca “denominativa”, y en tal virtud, debe tenerse en consideración lo que se denomina como ***la pauta del acusado relieve del elemento dominante***, figura jurídica por la cual, “...*al confrontar una marca denominativa compleja (y también mixta agrega este Tribunal) con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público*” (Fernández-Nóvoa, Carlos, **Tratado sobre Derecho de Marcas**, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232).

Bajo esa tesitura, en el caso bajo examen se tiene que el elemento dominante o preponderante, es decir, el vocablo o partícula lingüística dominante sobre los que recae la fuerza distintiva del signo, y que son los que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, serían las primeras sílabas de las dos marcas contrapuestas, es decir, “**SUR_**” en el caso de la inscrita, y “**DEL_**” en el caso de la solicitada, y no como fue aducido por la empresa opositora, el sufijo “**_MAX**” que ambas contienen. Dicho de otra manera, en el caso bajo examen sería el **factor tópico** de ambos signos, el lugar sobre el que descansa su elemento dominante y, por consiguiente, distintivo.

Por lo anterior, desde un punto de vista gráfico, y tal como salta a la vista de las reproducciones que anteceden, entre la marca inscrita y la solicitada hay una evidente y palmaria diferenciación pues mientras la primera se trata de un *diseño* que incluye la figura estilizada de una mariposa, con una evidente combinación de colores, que a su vez contiene el *elemento denominativo* con un tipo de letra especial, la marca solicitada es meramente *denominativa* y, además, no tiene reserva de ninguna tipografía en especial. Y si a eso se le aúna que el factor tópico (partícula denominativa inicial) de una y otra son diferentes, este Tribunal considera que **no hay ninguna suerte de similitud o riesgo de confusión en ese sentido**, lo cual también ocurre desde un punto de vista fonético.

Finalmente, este órgano de alzada es del criterio de que **tampoco se presenta una confusión ideológica o conceptual** entre las marcas enfrentadas, pues por carecer sus respectivos elementos denominativos de un concepto propio, siendo ambas más bien producto de la originalidad de sus creadores, no es posible sostener que entre tales signos distintivos haya alguna suerte de coincidencia ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.

SEXTO. **En cuanto a los agravios del apelante.** El Apoderado de la empresa **Sur Química**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Internacional Sociedad Anónima, reprochó que la resolución impugnada no se ajustaba a Derecho, en cuanto a las razones por las que se consideró que no había similitud entre la marca solicitada y las marca inscrita, aduciendo que por el contrario, entre una y otra no existía una diferenciación que les permita coexistir.

Sin embargo, la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser negada la oposición y en su lugar, disponer la inscripción de la marca pretendida, y que son contestes, en un todo, con lo que ha sido sostenido ahora por este Tribunal.

Eso se debe a que como producto del cotejo que ya realizó este órgano de alzada, resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes en los planos gráficos, fonéticos o conceptuales y, por consiguiente, los agravios del apelante, por más comprensibles que sean, no pueden ser de recibo, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de la suficiente distintividad que hace viable su eventual coexistencia con la marca inscrita, sin que ello implique un riesgo de confusión, que es lo que con el artículo 8° de la Ley de Marcas se pretende evitar, pero que en esta oportunidad no es aplicable.

SÉTIMO. **En cuanto a lo que debe ser resuelto.** En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se debe declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.

OCTAVO. **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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta minutos del veintinueve de junio de dos mil cinco, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

La suscrita Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal, hago constar que el Lic. Edwin Martínez Rodríguez y el Lic. Adolfo Durán Abarca, a pesar de que estuvieron presentes en la votación de este asunto, no firman la resolución, el primero por haberse acogido a su jubilación y el segundo por estar participando en un Seminario fuera del país.

DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA.

PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN.