



RESOLUCION DEFINITVA

Expediente No. 2012-0022-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca de comercio “OSMOCOLOR”

OSMOSE INC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen 2011-108, 2011-5320, acumulados)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO No.1002-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del treinta de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, mayor, abogada, cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve- novecientos sesenta, vecina de San José, en su carácter de Apoderada Especial de la empresa **OSMOSE INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Nueva York, con domicilio en 980 Ellicott Street Buffalo, Nueva York 14209, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con tres minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil once.

RESULTANDO

I. Que en fecha 11 de Enero del 2011, el Licenciado **Lothar Volio Volkmer**, mayor, soltero, Abogado, cédula de identidad número uno- novecientos cincuenta y dos- novecientos treinta y dos, vecino de San Rafael de Escazú, San José, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa **MONTANA QUIMICA S.A.**, la cual se encuentra organizada y existente bajo las leyes de la República de Brasil, con domicilio en Sao Paulo SP Brasil, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio



“**OSMOCOLOR**” para proteger y distinguir, en la **clase 2** de la nomenclatura internacional: Barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordiente, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

II. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día 28 de Junio del 2011, la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, de calidades y condición antes dichas, planteó oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

III. Que igualmente en fecha 8 de Junio del 2011, la Licenciada **Arias Chacón**, bajo el expediente de origen número 2011-5320, en su condición indicada anteriormente solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica, comercio y de servicios “**OSMOSE**”, para proteger y distinguir : **En clase 1**, composiciones químicas para uso en madera y otros materiales celulósicos para convertirlos en ignífugos y resistentes a los insectos y descomposición: resinas fenólicas sintéticas y catalizadores para uso en la reparación de vacíos en madera: resinas epóxicas sintéticas, adhesivos epóxicos, y endurecedores epóxicos para uso con madera y otros materiales celulósicos; químicos para la fabricación de insecticidas, a saber, arsénico; aditivos químicos para use en la adición de elementos de color e hidrófugos a productos para conservar madera; aditivos hidrófugos para productos para conservar madera, a saber, composiciones impermeabilizadoras que son mezcladas con productos para conservar madera para uso en madera y otros materiales celulósicos. **En clase 2**, composiciones para conservar la madera para controlar la descomposición en madera (no químicas); cartuchos para conservar para controlar la descomposición en madera; vendas para conservar madera; pinturas de imprimación y selladores para aplicación en madera ignífuga y tratada; tintes para madera y tinta para madera; selladores para madera, mampostería y estuco; sistemas de restauración de postes de madera que comprenden envoltura de fibra de vidrio y fluido de remojo de polietileno; composiciones de aditivos de color para uso con productos para conservar la madera, a saber, links para madera que son mezclados con productos para conservar la madera; productos para conservar la madera para plantas de presión solamente; capas inhibidoras de



corrosión para proteger pilotes de acero de la corrosión; productos para conservar la madera para uso en plantas de presión solamente. **En clase 5**, fungicidas para uso doméstico e industrial en el control de la descomposición en la madera en vigas estructurales grandes o largas; pesticidas fumigantes para uso doméstico y comercial en el control de la descomposición y insectos en madera; repelentes de insectos para la protección de pilotes marinos de barrenadores de mar; insecticidas para uso doméstico y comercial, a saber, arsénico. **En clase 9**, armazones o cerchas metálicas para postes de servicios públicos en clase 6. Aparatos e instrumentos de medición, a saber, instrumentos electrónicos para medir resistencia al pulso usados en la detección de decoloración activa en árboles vivos y postes de servicios públicos; programas de software de computo para uso en la determinación de cargas en postes de servicios públicos en uso. **En clase 17**, Cubierta Plástica protectora para uso con pilotes de madera y acero para proteger dichos pilotes contra barrenador marino y daño por corrosión. **En clase 19**, cubiertas protectoras no metálicas para proteger las partes superiores de maderas expuestas. **En clase 35**, servicios de administración, en concreto, administrar las solicitudes de uso conjunto por terceras personas de postes de servicios públicos y controlar el uso de postes de servicios públicos. **En clase 37**, servicios de construcción: a saber, restauración en el campo de postes de servicios públicos; brindar servicios de mantenimiento preventivo para otros que son propietarios de postes de servicios públicos, a saber, inspección de postes, tratamiento y restauración, adquisición de datos de campo para proyectos am/fm/gis, inspecciones de sistemas de puesta a tierra, mantenimiento de gabinetes de transformadores montados en almohadilla, y administración de vegetación; brindar servicios de mantenimiento preventivo a otros que son propietarios de puentes de ferrocarril, a saber, inspeccionar , producir, diseñar, reparar y reportar sobre puentes de ferrocarril. **En clase 40**, aplicar productos para conservar a productos de madera de otros. **En clase 42**, servicios de consulta técnica brindados en la preparación, uso y aplicación de productos para conservar madera y en la aplicación de productos para conservar la madera en productos de madera de otros; servicios de consulta técnica brindados en la preparación, uso y aplicación de cubiertas de mallas de plástico a pilotes de madera y acero ya colocados de otros, servicios de consultoría relacionados con la inspección, tratamiento y reparación de



postes instalados; y en virtud de lo anterior, los expedientes supra citados fueron acumulados y resueltos mediante la resolución apelada, a efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas con tres minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil once, dispuso: “(...) **POR TANTO** (...) **I.** *Se declaran sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **OSMOSE, INC.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**OSMOCOLOR**”; en clase 2 Internacional; presentada por **LOTHAR VOLIO VOLKMER**, apoderado especial de la sociedad **MONTANA QUÍMICA S.A.**, la cual se acoge **II.** *Se acoge la inscripción de la marca “**OSMOSE**” solicitada por **MARIANELLA ARIAS CHACON**, apoderada especial de la empresa **OSMOSE, INC.**, bajo el expediente 2011-5320, el cual fue acumulado en el presente asunto (...) **NOTIFÍQUESE** (...)”.**

V. Que la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en representación de la empresa **OSMOSE INC.**, impugnó, mediante Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

VI. 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, o a 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A EFECTOS DE RESOLVER CONFORME AL MEJOR DERECHO. En el presente asunto el Registro de la Propiedad Industrial acumuló los expedientes de mérito sean los números 2011-108, 2011-5320,



fundamentándose en el artículo 17 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en virtud de la oposición presentada, a fin de resolverlos conjuntamente, para las marcas “**OSMOCOLOR**” y “**OSMOSE**”, respectivamente.

SEGUNDO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se acoge los hechos que como probados y no probados que indica el Registro en la resolución apelada.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la oposición planteada por la empresa **OSMOSE INC.**, y acoger la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**OSMOCOLOR**”, en clase 2 de la nomenclatura internacional, tramitada bajo el expediente **2011-108** y al considerar que no existe semejanza entre ambos signos acoge también la solicitud de inscripción de la marca multiclase “**OSMOSE**”, tramitado bajo el expediente **2011-5320**.

Por su parte, la empresa recurrente, en su escrito de apelación alegó que entre la marca de su representada y la marca que se pretende inscribir es clara la similitud gráfica, fonética e ideológica, no pudiendo darse registralmente la coexistencia de estas dos denominaciones como marcas. Menciona en sus agravios la importancia e historia del grupo **OSMOSE, INC.**, e indica que la marca **OSMOSE** se encuentra inscrita en una serie de países alrededor del mundo, y en Estados Unidos se utiliza en el comercio desde el mes de enero de 1935. El razonamiento del Registro es incorrecto y no analizó los argumentos desarrollados en el escrito de oposición y prueba aportada, por cuanto aún y cuando la marca **OSMOSE** fue presentada como una solicitud multiclase, los principales productos identificados con este distintivo se clasifican en clase 2, legitimando el Registro la posibilidad de confusión de dos signos, los cuales protegen el mismo tipo de productos, dirigidos al mismo tipo de consumidores, comercializados en los mismos canales de distribución. Se refiere a doctrina y jurisprudencia para apoyar sus alegatos, e indica que es claro que el distintivo que pretende registrar el solicitante no cumple con los requisitos necesarios para constituirse en una marca, originalidad, novedad y distintividad, existiendo pocas diferencias con la marca inscrita por su representada, siendo claro que el público consumidor se va a confundir, creyendo que los productos protegidos con la marca **OSMOCOLOR** son parte de los productos comercializados por **OSMOSE, INC.**,. Continúa diciendo que la marca



OSMOCOLOR de Montana Química S.A. absorbe casi totalmente la marca OSMOSE, propiedad de su representada, por lo que estamos ante un caso donde no solamente su representada tendría graves perjuicios por aceptar el registro de una marca casi idéntica a sus distintivos, llevando a confusión o confundibilidad con la marca del opositor siendo que protegen productos de la clase 2 de la nomenclatura internacional.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado sobre la claridad y alcances que expone la normativa marcaria, al negar la registración de un signo cuando la marca solicitada sea idéntica o similar a otra anterior, perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, dentro de tales prohibiciones, el inciso a) establece que no es susceptible de registro una marca idéntica o similar a una marca registrada o en trámite de registro con fecha anterior, si distingue los mismos productos o servicios o estos son diferentes pero susceptibles de ser asociados, y tal similitud entre signos o productos, puedan causar confusión al público consumidor.

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, establece las reglas para calificar las semejanzas entre signos marcarios, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico. En tal sentido, el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para no provocar un conflicto marcario, es decir, no debe presentar similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales con otros signos de su especie, ya registrados o presentados para su registración. Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados.

Por lo anteriormente expuesto y habiendo analizado la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, así como los alegatos expuestos por el recurrente, estima este Tribunal que la resolución del Registro debe de ser revocada parcialmente, por cuanto del análisis en conjunto de las marcas confrontadas, la marca solicitada “**OSMOCOLOR**” y la marca opositora



“**OSMOSE**”, no deberían coexistir en la misma clase 2 internacional, no llevando razón el *a quo* en lo expuesto en la resolución apelada al indicar *“considera esta instancia que conforme a lo expuesto anteriormente no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la solicitud de la inscripción, razón por la cual debe rechazarse las (sic) oposición planteada por **OSMOSE. INC.**, en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca “**OSMOCOLOR**”, en clase 2 Internacional, presentada por el apoderado de **MONTANA QUIMICA S.A.**, Asimismo al no existir semejanza entre los signos, se acoge la solicitud de inscripción de la marca multiclase “**OSMOSE**”, ”*.

De tal forma que es criterio de este Órgano alzada que el signo “**OSMOSE**” no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente en cuanto a las clases 1 y 2, lo que aumenta la probabilidad de que se dé una asociación o relación entre los productos con los de la empresa de **MONTANA QUIMICA S.A.**; tal situación podría llegar a producir un riesgo de confusión, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, en contra de la realidad, un origen empresarial común, o sea que, por la similitud que presentan ambas marcas, le lleve a asumir que provienen del mismo comercializador, por lo que no deben coexistir en la misma clase y denegarse la inscripción para la marca “**OSMOSE**” en clases 1 y 2, en aras de dar cumplimiento a la protección que emana de la normativa marcaria dado que “**OSMOCOLOR**” tiene un derecho de prelación.

La prelación para acceder al registro de un signo distintivo se rige por lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Marcas que indica en lo que nos interesa lo siguiente:

“Artículo 4.- Prolación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.



b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. (...)

En el presente asunto, coincide este Tribunal con el *a quo* en el sentido que con la prueba aportada el impugnante “no demuestra el uso real y efectivo de su marca en Costa Rica, por ello no puede alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que en consonancia con el principio de territorialidad supra, el uso debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero del el territorio nacional, caso que no se presenta en el expediente de estudio. Así las cosas en el caso particular beneficia al solicitante, el derecho de prelación sobre la marca en pugna ya que la solicitud de la marca es anterior a la marca oponente.”, por ello éste supuesto uso no puede ser el fundamento para aplicar el inciso a) del artículo 4 transcrito, y entonces la prelación de las solicitudes bajo estudio ha de resolverse de acuerdo a sus fechas de presentación, por lo que la prelación en el presente asunto le corresponde a la empresa **MONTANA QUIMICA S.A.**, ya que su solicitud fue interpuesta en fecha 11 de Enero del 2011, mientras que la de **OSMOSE INC.**, es de fecha 8 de Junio de 2011.

Conforme a las consideraciones, citas normativas que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado “**OSMOCOLOR**”, que pretende proteger y distinguir productos en clase 2 de la nomenclatura internacional y la marca “**OSMOSE**”, solicitada para las clases 1,2, 5, 6, 9, 17,19, 35, 37, 40 y 42 de la nomenclatura internacional, de conformidad con el principio de especialidad que rige el derecho marcario, no se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión respecto de las clase 5, 6, 9,17,19, 35, 37, 40 y 42, a pesar de que los canales de distribución pudieran ser coincidentes, los productos que pretenden ampararse son dispares, pertenecen a diferentes clases, son distintos en su naturaleza y fines y no se relacionan entre ellos, exceptuando los productos que pretende proteger en las clase 1 y 2, donde si podría



darse riesgo de confusión para el público consumidor. Por lo anterior, este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en la condición mencionada, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con tres minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos por la marca “**OSMOSE**”, **en clase 1**, composiciones químicas para uso en madera y otros materiales celulósicos para convertirlos en ignífugos y resistentes a los insectos y descomposición: resinas fenólicas sintéticas y catalizadores para uso en la reparación de vacíos en madera: resinas epóxicas sintéticas, adhesivos epóxicos, y endurecedores epóxicos para uso con madera y otros materiales celulósicos; químicos para la fabricación de insecticidas, a saber, arsénico; aditivos químicos para use en la adición de elementos de color e hidrófugos a productos para conservar madera; aditivos hidrófugos para productos para conservar madera, a saber, composiciones impermeabilizadoras que son mezcladas con productos para conservar madera para uso en madera y otros materiales celulósicos; y **en clase 2**, composiciones para conservar la madera para controlar la descomposición en madera (no químicas); cartuchos para conservar para controlar la descomposición en madera; vendas para conservar madera; pinturas de imprimación y selladores para aplicación en madera ignífuga y tratada; tintes para madera y tinta para madera; selladores para madera, mampostería y estuco; sistemas de restauración de postes de madera que comprenden envoltura de fibra de vidrio y fluido de remojo de polietileno; composiciones de aditivos de color para uso con productos para conservar la madera, a saber, links para madera que son mezclados con productos para conservar la madera; productos para conservar la madera para plantas de presión solamente; capas inhibidoras de corrosión para proteger pilotes de acero de la corrosión; productos para conservar la madera para uso en plantas de presión solamente, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada.

QUINTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo



del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas legales que anteceden, este Tribunal declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Marianela Arias Chacón**, en representación de la empresa **OSMOSE INC.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con tres minutos y treinta segundos del once de noviembre de dos mil once, la que en este acto se revoca parcialmente, excluyendo de los productos protegidos por la marca “**OSMOSE**”, en clase **en clase 1**, composiciones químicas para uso en madera y otros materiales celulósicos para convertirlos en ignífugos y resistentes a los insectos y descomposición: resinas fenólicas sintéticas y catalizadores para uso en la reparación de vacíos en madera: resinas epóxicas sintéticas, adhesivos epóxicos, y endurecedores epóxicos para uso con madera y otros materiales celulósicos; químicos para la fabricación de insecticidas, a saber, arsénico; aditivos químicos para uso en la adición de elementos de color e hidrófugos a productos para conservar madera; aditivos hidrófugos para productos para conservar madera, a saber, composiciones impermeabilizadoras que son mezcladas con productos para conservar madera para uso en madera y otros materiales celulósicos; y **en clase 2**, composiciones para conservar la madera para controlar la descomposición en madera (no químicas); cartuchos para conservar para controlar la descomposición en madera; vendas para conservar madera; pinturas de imprimación y selladores para aplicación en madera ignífuga y tratada; tintes para madera y tinta para madera; selladores para madera, mampostería y estuco; sistemas de restauración de postes de madera que comprenden envoltura de fibra de vidrio y fluido de remojo de polietileno; composiciones de aditivos de color para uso con productos para conservar la madera, a saber, links para madera que son mezclados con productos para conservar la madera; productos para conservar la madera para plantas de presión solamente; capas inhibidoras de corrosión para proteger pilotes



de acero de la corrosión; productos para conservar la madera para uso en plantas de presión solamente, confirmándose en todo lo demás la resolución apelada. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

- Oposición a la Inscripción de la marca
- TG: Inscripción de la marca
- TNR: 00:42.38