

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0331-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “HARMONY”

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-814)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1073-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica a las diez horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, domiciliado en Calle 19, Avenida 10, Casa No. 872, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, domiciliada en 101 Prospect Avenue, N.W., Cleveland, Estado de Ohio, Estados Unidos de América, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14:55 horas del 8 de abril de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 28 de enero de 2015, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dicha solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“HARMONY”**, en Clase 02 de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir: *“pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en*

polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 11:14:55 horas del 8 de abril de 2015, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de abril de dos mil quince, la representación de la sociedad solicitante y apelante, presenta recurso de apelación contra la resolución supra citada y es por esa circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: **ÚNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el **Registro No. 154780**, la marca de fábrica “**ARMONÍA COLORLIFE**”, desde el 10 de noviembre de 2005 y vigente hasta el 10 de noviembre de 2015, a nombre de la empresa **CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.**, en clase 2 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto,*

metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”. (Ver folios 39 y 40).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HARMONY**”, por considerar que el signo solicitado y el inscrito “**ARMONÍA COLORLIFE**” protegen productos idénticos y similares en la misma clase internacional, y existe una innegable similitud gráfica, fonética e ideológica, que puede inducir a error o confusión al público consumidor, lo que atentaría contra la distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma, al violentar derechos de terceros. Por su parte, el apelante manifiesta que las marcas enfrentadas son diferentes a nivel gráfico, fonético e ideológico, y basa su argumento en la idea de que la inscrita está compuesta por tres palabras y la solicitada por una. Señala además que los consumidores reconocen los productos de sus representada **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY** y eso crea diferencia, por lo que resulta lógico publicar edicto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece la similitud de las marcas enfrentadas así como la identidad y similitud y en virtud de esta última la relación de los productos de las marcas enfrentadas, en la clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo, que los signos contrapuestos “**HARMONY**” como marca solicitada y “**ARMONÍA COLORLIFE**” como distintivo inscrito, presentan una innegable similitud gráfica y fonética, además de identidad ideológica, siendo, que a nivel *gráfico*, uno y otro signo son denominativos, y en donde la parte preponderante de estas es “**HARMONY**” vs “**ARMONÍA**”, encontrándose la solicitada en idioma inglés, por lo que visualmente son

similares, *fonéticamente* se pronuncian de igualmente de forma muy similar, y desde el punto de vista *ideológico* tienen un significado concreto, pues traducida al idioma español es “**armonía**”.

Entonces, de lo recién expuesto se colige que en el caso bajo examen los signos contrapuestos son similares, en el campo gráfico y fonético e idénticos en el ámbito ideológico, así, como en cuanto a los productos que protegen uno y otro signo, la marca “**ARMONÍA COLORLIFE**” está inscrita en la **clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar “*colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas*”, y a su vez la marca solicitada pretende proteger y distinguir, en la **misma clase** “*pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas*”, como puede apreciarse ambos distintivos protegen productos de una misma naturaleza sea pinturas y antioxidantes para la protección de la madera y metales, por lo que se corre el riesgo de no sólo confusión respecto a los productos, sino también podría generarse confusión de asociación empresarial, por tal motivo es criterio de este Tribunal que resulta improcedente autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas, en virtud de lo dispuesto en el (artículo 8, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí de acuerdo a lo indicado en el (artículo 8 inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión sobre el origen empresarial, según lo prescrito en el (artículo artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas) para el público consumidor.

Con respecto a los agravios expuestos por el apelante, sea que las marcas son diferentes a nivel gráfico, fonético e ideológico, basándose en la idea de que la marca inscrita está compuesta por tres palabras y la solicitada por una. Al respecto, considera este Tribunal que el elemento central de la aptitud distintiva en los signos bajo cotejo lo es “**ARMONÍA**” y

“HARMONY”, en donde ambas palabras, amén de escribirse y sonar parecido, ideológicamente son idénticas por referirse a la misma idea en dos idiomas diferentes español-inglés, pero totalmente entendibles para el consumidor costarricense, por lo que resulta aplicable el inciso c) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas en cuanto a darle mayor peso a las semejanzas que a las diferencias. En cuanto a que los consumidores reconocen los productos de su representada y que eso hace la diferencia para este Tribunal si bien está claro que **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY** es la empresa solicitante, dicho elemento no puede venir a crear diferencia entre los signos, ya que lo solicitado no incluye dicho elemento como parte del signo, por lo que resulta en un elemento fuera de la ponderación de la Administración Registral. Finalmente, en cuanto a que lo que resulta lógico es la publicación del edicto de ley valga decir que el artículo 14 de la Ley de Marcas impone a la Administración Registral tutelar los derechos previos de terceros de forma oficiosa, convirtiéndose en un filtro a marcas que resultan inadmisibles por causas extrínsecas, por lo tanto actúa bien el Registro al no permitir el edicto para una marca que choca con una marca previamente registrada que a criterio del órgano a quo y de este Tribunal violenta el derecho de exclusividad marcario, plasmado en el artículo 25 de la Ley de Marcas.

Del análisis conjunto de las marcas, resulta evidente que este Tribunal debe mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que el signo que pretende registrarse no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad suficiente, ya que puede suceder que el comprador les atribuya, como se indicara anteriormente, un origen empresarial común o sea que, por la identidad que presentan los signos bajo estudio, le lleve a asumir que los productos que identifica una y otra marca provienen del mismo comercializador.

QUINTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14:55 horas del 8 de abril de 2015, la que en este acto se confirma, para que

se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HARMONY**” en clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta No. 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14:55 horas del 8 de abril de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**HARMONY**” en clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Priscilla Loretto Soto Arias

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

La que suscribe, Guadalupe Ortiz Mora, en calidad de Presidente del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que la juez Priscilla Loretto Soto Arias, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse incapacitada. Goicoechea 20 de julio de 2016.-

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33