

## RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0419-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo SPEED

Marcas y otros signos

Fulltac S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1102-2012)

## ***VOTO N° 1176-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas veinte minutos del trece de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Lothar Volio Volkmer, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y dos-novecientos treinta y dos, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa Fulltac Sociedad Anónima de Capital Variable, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, doce segundos del nueve de abril de dos mil doce.

## **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha seis de febrero de dos mil doce, el Licenciado Volio Volkmer, representando a la empresa Fulltac S.A. de C.V., solicita se inscriba como marca de comercio el signo SPEED, en la **clase 1** de la nomenclatura internacional, para distinguir pegamento industrial, en **clase 2** para distinguir tintes de varias tonalidades, barnices, sellador para madera, preservante para madera, y en **clase 16** para distinguir pegamentos de papelería y uso doméstico.

**SEGUNDO.** Que por resolución de las quince horas, veintiocho minutos, doce segundos del nueve de abril de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro de marca.

**TERCERO.** Que en fecha dieciocho de abril de dos mil doce, la representación de la empresa solicitante planteó apelación contra la resolución final antes indicada.

**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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

**Redacta la Juez Díaz Díaz; y**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca de fábrica a nombre de Akzo Nobel Coatings International B.V. **SPEED COTE**, registro N° 172838, vigente hasta el primero de febrero de dos mil dieciocho, para distinguir en clase 2 de la nomenclatura internacional pinturas (folios 50 y 51).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que hay similitud entre la marca inscrita y el signo solicitado, además de relación en los productos, rechaza lo peticionado. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta

que los signos cotejados se diferencian por el uso de la palabra COTE, y que lo pedido no indica características de los productos.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CAPACIDAD INTRÍNSECA DEL SIGNO PARA SER REGISTRADO. COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS.**

Analizado el caso venido en alzada, considera este Tribunal ha de confirmarse lo ya resuelto por el **a quo**. Respecto a la capacidad intrínseca del signo propuesto, este Tribunal considera que contraviene lo establecido por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro cuando lo propuesto sea únicamente un signo que describa una característica del producto. El pegamento industrial y el de uso doméstico, los tintes, los barnices, los selladores y preservantes para madera, comparten una característica, la cual es de ser productos que, encontrándose en un estado líquido, dependen de su secado para lograr cumplir con su finalidad de pegar, entintar, barnizar, sellar y preservar. En dicho sentido, un proceso de secado rápido, veloz, es una característica plenamente deseable para tales productos, por ello es que se considera que SPEED, sea velocidad, tan solo traerá a la mente del consumidor la idea de dicha característica, sin ir más allá de ello, por esto es que se considera que el signo carece de mayores elementos que le añadan aptitud distintiva, y por lo tanto lo hace irregistrable.

Pero, además, también se une a los motivos de rechazo la preexistencia de la marca registrada SPEED COTE, la cual distingue productos de naturaleza relacionada, siendo que la solicitada, SPEED, se encuentra contenida plenamente dentro de la ya inscrita, no siendo de recibo los alegatos del apelante en cuanto a que los signos son distinguibles por el uso de COTE en la registrada, ya que al estar en presencia de productos tan similares el consumidor entenderá que todos provienen de un mismo origen empresarial. Además, se recuerda al apelante que cada registro se efectúa de acuerdo a su específico marco de calificación registral, conformado por la normativa aplicable al caso concreto, así como por los derechos previos de terceros que le sean oponibles, por lo tanto, el otorgamiento anterior de una marca no genera un derecho para

que posteriormente un tercero reclame que a él también ha de otorgársele un signo similar, ya que, lejos de ser un apoyo al registro solicitado, más bien le es óbice, puesto que el derecho previo obstaculiza a los que posteriormente se soliciten. Conforme a las consideraciones que anteceden, procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución final venida en alzada.

**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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Lothar Volio Volkmer representando a la empresa Fulltac S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, veintiocho minutos, doce segundos del nueve de abril de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como marca del signo SPEED. 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.**

**Norma Ureña Boza**

**Pedro Daniel Suárez Baltodano**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Kattia Mora Cordero**

**Guadalupe Ortíz Mora**

### **DESCRIPTORES**

*Marcas inadmisibles por derechos de terceros*

*-TE. Marca registrada o usada por un tercero*

*-TG. Marcas inadmisibles*

*-TNR. 00.41.33*