



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0528-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica: “ARMONÍA” (02)

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2012-1858)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 1289-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil doce.

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 uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diecinueve minutos, doce segundos del dos de mayo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de febrero de dos mil doce, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición y calidades antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “**ARMONÍA**”, en **Clase 2** de la Clasificación Internacional de 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 polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las catorce horas, diecinueve minutos, doce segundos del dos de mayo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de mayo de dos mil doce, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que 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, 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscrita a nombre de la empresa **CONSORCIO COMEX S.A. DE C.V.**, las marcas que se indican a continuación: **Marca de fábrica “ARMONY”**, inscrita según registro número **152850**, desde el 23 de junio de 2005, vigente hasta 23 de junio de 2015, en clase 2 Internacional, protege y distingue “.colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera,



materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores y artistas”. (Ver folios 10 al 11). **Marca de fábrica “ARMONÍA COLORLIFE”**, inscrita según registro número **154780**, desde el 10 de noviembre de 2005, vigente hasta el 10 de noviembre de 2015, en clase 2 Internacional, protege y distingue: “colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materia tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hoja y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”. (Ver folios 12 y 13). **Marca de fábrica “ARMONÍA COLORLIFE”**, inscrita según registro número **152836**, desde el 22 de junio de 2005, vigente hasta el 22 de junio de 2015, en clase 35 Internacional, protege y distingue “Venta en almacenes al mayoreo, menudeo y venta libre de toda clase de pinturas y materiales para pintores, como pueden ser pinturas, barnices, lacas, esmaltes, solventes, colores, materias tintóreas, productos anticorrosivos, preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera, pinceles, lijas, brochas para aplicar pintura, rodillos de pintores de obras de construcciones, estopas, primarios, herramientas, impermeabilizantes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, recubrimientos, texturizados, publicidad, gestión, de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”. (Ver folios 14 y 15).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un ***recurso de apelación***, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los ***agravios***, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo**, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe**

expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo,

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *por el presente solicito respetuosamente a ese Despacho eleve el asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, lo anterior de conformidad con el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial*”. (Ver folio 23), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 30) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, cuando establece que en el Registro, se encuentra registrada la marca de fábrica “**HARMONY**”, inscrita bajo el registro número **152850**, clase 2 internacional, para productos relacionados (Ver folios 10 y 11), y también la marca “**ARMONÍA COLORLIFE**”, inscrita bajo los registros números **154780** y **152836**, en clases 2 y 35 internacional, para productos relacionados (Ver folios 12 al 15), cuyo titular es la empresa **CONSORCIO COMEX S.A.DE C.V.**, siendo, que a nivel gráfico, fonético e ideológico se determina que el signo solicitado “**ARMONÍA**” como los distintivos inscritos “**HARMONY**” y “**ARMONÍA COLORLIFE**”, tienen más similitudes que diferencias lo cual podría causar confusión en el consumidor al no existir elementos diferenciadores que permitan



al consumidor identificar o individualizar los signos respecto a sus similares, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger, todo de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 24 inciso e) del Reglamento a esa Ley.

De las normas citadas, se advierte, que en la protección de los derechos de marcas, deben ocurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber:

“(...) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos de intereses legítimos de los consumidores...” (Ver artículo 1 de la Ley de Marcas)

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen, la solicitada “**ARMONÍA**” como signo propuesto, es una marca denominativa, ya que está compuesta por letras que forman una palabra; y por otro lado los distintivos inscritos “**ARMONY**” registro número **152850**, y “**ARMONÍA COLORLIFE**”, registros número **154780** y **152836**, en **clases 2 y 35** de la Clasificación Internacional de Niza, que también son denominativas, según puede desprenderse de las certificaciones que constan en el expediente (**Ver folios 10 al 15**), la marca solicitada está contenida en las marcas inscritas, donde el elemento central de los signos cotejados es “**ARMONÍA**”, son similares entre sí y protegen productos iguales y relacionados, comparten los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van dirigidos, por lo que se corre el riesgo que ese rasgo que tienen en común puede causar confusión entre el público consumidor.

Conforme lo expuesto, considera este Tribunal que cuando el uso de una marca que se pretende amparar de lugar a un riesgo de confusión respecto de otras que se encuentran inscritas, como sucede en el caso bajo estudio, posee un derecho de inscripción, donde efectivamente se



demuestra que la empresa **CONSORCIO COMEX S.A. DE C.V.**, a la luz del artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, su titular goza “*del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso de lugar a la probabilidad de confusión*”. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: “*Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediano de los productos o servicios que consume*”. (**Lobato, Manuel, “Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288**), de manera que este Tribunal está llamado a garantizar esa protección y rechazar la marca solicitada, máxime si se considera lo dispuesto en el numeral 8 inciso a), artículo 25 párrafo primero e inciso e), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el artículo 24 inciso e) del Reglamento de la Ley citada.

CUARTO. Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, coincide el Tribunal en el análisis que hace el Registro de la Propiedad Industrial, en que por derechos de terceros no es admisible la inscripción del signo pretendido, en razón de que puede configurar en un riesgo de confusión, en razón de la semejanza gráfica, fonética e ideológica que posee respecto de las inscritas, y un riesgo de asociación sobre el origen empresarial, ya que tal similitud puede llevar a pensar a los consumidores que existe cierta relación entre los distintivos marcarios, en el sentido de pertenecer a un mismo titular, o inducir a que existe entre ellos un tipo de conexión, por lo que 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**, contra la resolución final de las catorce horas, diecinueve minutos, doce segundos del dos de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “**ARMONÍA**”, en **clase 02** de la Clasificación Internacional de Niza.

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, 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 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se 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**, contra la resolución final de las catorce horas, diecinueve minutos, doce segundos del dos de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **“ARMONÍA”**, 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 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 Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33