



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0414-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ SOPREMA (Diseño)”

SOPREMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-9030)

Marcas y otros Signos Distintivos.

VOTO N° 1304-2012

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

Recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, titular de la cédula de identidad número nueve cero doce cuatrocientos ochenta, mayor, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOPREMA**, una sociedad existente y debidamente organizada bajo las leyes de Francia, domiciliada en 14 rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y siete minutos veinte segundos del veinte de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de setiembre del 2011, el Licenciado **Manuel Peralta Volio** de calidades y condición indicadas anteriormente, presentó solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “**SOPREMA (Diseño)**”, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos bituminoso para construcción, bitumen, materiales para construcción no metálicos, membranas bituminosas, cartón asfaltado para construcción, recubrimiento (materiales de construcción), asfalto, tiras alquitranadas (construcción), cubiertas para muros (construcción) no de metal, material para pisos tipo parquet, cielo rasos no de metal, material



para pisos tipo parquet cielo rasos no de metal, material para piso no de metal, recubrimiento (construcción) no de metal, vidrio para construcción”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y siete minutos veinte segundos del veinte de marzo de dos mil doce, dispuso: “**POR TANTO (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado **Manuel Peralta Volio** , en representación de la empresa **SOPREMA**, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de abril del 2012, interpuso recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, 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 con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta inscrita a nombre de la sociedad **STIND SERVICE TECHONOLOGY FOR INDUSTRIES S.A**, la marca de fábrica “**SOPREMA**” (**DISEÑO**), bajo el número de registro 169122, desde el 02 de julio de 2007 y hasta el 02 de julio de 2017, para proteger y distinguir, en clase 19 internacional “Productos de



impermeabilización a base de asfalto modificado por SBS, asfalto clastómero reforzado por poliéster, para aplicación a diferentes superficies”. (Ver folios 58 a 59).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud del signo “**SOPREMA (Diseño)**”, con fundamento en el literal a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término que contiene semejanzas gráficas, fonéticas, e ideológicas, en relación con la marca inscrita “**SOPREMA (Diseño)**”, denotándose la falta de distintividad en el signo propuesto. Siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios creativos.

Por su parte, la empresa apelante, alega que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, el distintivo SOPREMA (diseño) es propiedad de Soprema Holding, compañía que inscribió dicho distintivo desde 1951 y lo ha utilizado en el mundo de impermeabilización de construcciones a través de todo el mundo , y que la compañía costarricense copió la marca que le pertenece a su representada, la cual forma parte también de su razón social.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, puesto que dicha norma prevé, la irreregistrabilidad de un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle



la protección que tal registro conlleva, cuando la marca solicitada sea 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.

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, similitud que se advierte entre la marca solicitada y la inscrita.

Conforme a lo expuesto, debe subrayarse que ambas marcas, la marca solicitada “**SOPREMA**” (**Diseño**), y la inscrita “**SOPREMA (Diseño)**” son marcas Mixtas, razón por la cual se determina que el elemento preponderante es el término “**SOPREMA**” constituyéndose en el factor tópico, además por la relación que hay entre los productos, en virtud de que puede pensar el consumidor, que la marca solicitada pertenece a la misma familia que la marca inscrita.

Este Organo Colegiado avala el cotejo realizado por el *a quo*, en el que no sólo se advierte una similitud desde una perspectiva gráfica, fonética e ideológica, lo que por sí es motivo para impedir la inscripción solicitada, sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de consentirse la coexistencia de las marcas, ya que dentro de los productos que protege la marca inscrita ya se encuentran incluidos los “materiales para construcción, asfalto” que es un producto que el signo solicitado pretende proteger, pudiendo generarse confusión en los adquirentes del producto, toda vez que son productos adquiridos por una generalidad de uso masivo, comercializables a través de canales de venta comunes. El inciso e) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone: *Reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: (...) e) Para que exista posibilidad de confusión no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos*”. La regla en esta norma establecidas persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y por otro, el hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular



de una marca registrada, que consiste en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que se encuentran precisamente en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas de repetida cita.

Respecto a los agravios esgrimidos por el apelante, los cuales se basan en el argumento de que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, el distintivo SOPREMA (diseño) es propiedad de Soprema Holding, compañía que inscribió dicho distintivo desde 1951 y lo ha utilizado en el mundo de impermeabilización de construcciones a través de todo el mundo, y que la compañía costarricense copió la marca que le pertenece a su representada, la cual forma parte también de su razón social, al respecto dichos agravios deben ser rechazados toda vez que en el presente caso se advierte similitud gráfica, fonética e ideológica y siendo que si el solicitante considera que dicho signo no cumple con los requisitos para estar inscrito puede ejercer las acciones establecidas por la Ley.

Este Tribunal considera que para que dos marcas puedan coexistir en la misma clase, deben de contener elementos que le otorguen suficiente distintividad con el fin de no incurrir en un posible riesgo de confusión para el consumidor.

Para este caso en particular la marca solicitada SOPREMA (Diseño) para la clase 19, una vez cotejada con la marca inscrita SOPREMA (Diseño) se determina que es idéntica ya que gráficamente los signos son muy similares y desde el punto de vista fonético se pronuncian igual, careciendo el signo solicitado de la suficiente distintividad para diferenciarla de la inscrita, provocando tal y como lo indicó el Registro de la Propiedad Industrial, un riesgo de confusión para el consumidor.

Por las razones dadas, citas normativas y de doctrina que anteceden, se concluye que las disposiciones prohibitivas del artículo 8 literal a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultan aplicables en este caso, tal y como así lo dispuso el Registro, así como el numeral 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y el inciso e) del artículo 24 del Reglamento



a la Ley de Marcas, por lo que procede declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial , la cual debe confirmarse.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la empresa **SOPREMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y siete minutos veinte segundos del veinte de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, debiendo denegarse la marca solicitada “**SOPREMA**”(Diseño) . 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.