

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0391- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CORON”

HELENA CHEMICAL COMPANY, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2010-8656)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 840-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del quince de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno novecientos ocho cero cero seis, apoderado especial de **HELENA CHEMICAL COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de setiembre de dos mil diez, por el licenciado Aarón Montero Sequeira, apoderado especial de **HELENA CHEMICAL COMPANY**, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CORON** en clase 01 internacional, para proteger y distinguir: “Productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, adherentes, micronutrientes foliares par usos hortícolas y agrícolas (productos químicos) .“

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil once, resolvió “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada...**”.

TERCERO. Que el apoderado de la compañía **HELENA CHEMICAL COMPANY** presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos cincuenta y cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil once.

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 Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista los siguientes: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca a favor de **COMERCIALIZADORA DE CONCRETO Y ASFALTO COMCOAS S.A.**

I. COLON, bajo el registro número 200302, para proteger en clase 01 internacional “Productos químicos para la industria y la ciencia; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; adhesivos (pegamentos) para la industria, conservadores de cemento y concreto (excepto pinturas y aceites); preparaciones para impermeabilizar cemento (excepto pinturas); aglutinantes para concreto; productos químicos para airear el concreto”.(Ver folios 11 a 12 del expediente)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad



Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **TECONOQUÍMICAS S.A**, por haber considerado “(...) b) que el registrador observa similitud con los signos inscritos **“COLON” y “CORÓN”**, que pertenece a otro titular y protegen los productos señalados en el considerando número II; lo que provoca riesgo de confusión e induce a error al consumidor promedio al no poder distinguir el verdadero origen empresarial de los productos a proteger c) para un análisis más detallado, se procede al estudio integral marcario de conformidad con el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, correspondiendo en primer lugar a la comparación a nivel gráfico donde se determina que entre **“CORON”** como signo propuesto y el signos inscrito **“COLÓN”** existe una evidente similitud. Se observa que no se encuentran las diferencias suficientes para aportar la necesaria distintividad que debe contener un signo para ser capaz de identificar los productos en el mercado, el público consumidor encontrará mucha similitud en las marcas d) en cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de los signos en conflicto es muy similar siendo que el signo propuesto no genera la suficiente diferenciación fonética, ni aporta la distintividad requerida a la hora de pronunciar el signo solicitado ya que la marca de fantasía no sabemos dónde está el acento ya que no posee tilde; en razón de lo anterior el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entres estas, provocando una confusión auditiva por cuanto la pronunciación de las palabras tiene una fonética muy similar (...) (g) Los signos en discusión podrían causar confusión en el consumidor al otorgarle a los productos a proteger un origen empresarial común.”

El licenciado Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de **HELENA CHEMICAL COMPANY**, al momento de apelar la resolución venida en alzada, argumentó que la marca de su representada no es la descripción de un producto o servicio que es una marca compuesta por varios elementos, la cual le otorga aptitud distintiva y la hace una creación original por lo que no hay manera de causar confusión o engaño en el público consumidor.

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. . En el presente

caso, nos enfrentamos a un cotejo de signos distintivos, escenario que se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y el artículo 24 del Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 30233-J de 20 de febrero de 2002, por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos signos en el mercado son o no susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, representan un riesgo para esos terceros, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del signo solicitado.

El artículo 8 citado indica lo siguiente respecto de la similitud de los signos:

“(...) Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor”. (lo subrayado no es del texto original).

Para determinar los alcances del contenido de este artículo, debe tenerse en cuenta también lo prescrito por el artículo 24 del Reglamento de cita, que determina lo siguiente en lo que interesa:

“(...) Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

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;(...)" (lo resaltado no es del original)

De las normas transcritas, se advierte, que en la protección de los derechos de los titulares de marcas, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de marcas, 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 e 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 "CORON" como signo propuesto, que es una marca Denominativa pues está compuesta por letras que forman una palabra, y por otro lado, la marca inscrita

"COLON"

REGISTRO # 200302

CLASE 01



que es **Denominativa**, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (ver folios 11 al 12), son similares entre sí y realizada la comparación a nivel gráfico se determina que “**CORON**” como signo propuesto y “**COLON**” como marca inscrita tienen más similitudes que diferencias, por cuanto coinciden casi totalmente en su parte denominativa de los signos indicando que la diferencia recae en la letra “**R**” en la solicitada, con lo cual se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca para ser registrable, por lo cual le causaría al consumidor medio un perjuicio, igualmente desde el punto de vista fonético su pronunciación es muy similar, provocando una confusión auditiva, además al tratarse de marcas que protegen productos de la misma clase internacional concretamente con la clase 01 y además que se trata de productos tales como *“Productos químicos destinados a la industria, agricultura, horticultura y silvicultura, adherentes, micronutrientes foliares par usos hortícolas y agrícolas (productos químicos) , y respecto al consumidor a que van dirigidos, se corre el riesgo de causar daño en el consumidor por lo que en ese sentido este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a-quo en la resolución recurrida.*

Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento citado, y partiendo del cuadro fáctico anterior, tenemos, que en el elemento denominativo de los signos enfrentados es idéntico. Desde el punto de vista **gráfico** las denominaciones cotejas son iguales. En razón de lo indicado, vemos que la similitud **fonética o auditiva** está presente en ambos signos Y desde un punto de vista **ideológico**, el análisis resulta ser el mismo.

Respecto a la similitud analizada, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004, dijo:

“La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a los productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto

entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello”.

Advertida una similitud gráfica fonética e ideológica , entre las marcas cotejadas, lo que por si es un motivo para impedir la inscripción, y aunado a que la marca solicitada pretende distinguir los mismos productos protegidos por la inscrita, determinan la coexistencia de elementos homogéneos, que no permiten un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la similitud que se presenta, o el impacto gráfico y fonético que producen los signos confrontados, lo que impide la concesión de la marca solicitada. Al respecto, tómese en cuenta, que la marca inscrita, protege *“Productos químicos para la industria y la ciencia; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; adhesivos (pegamentos) para la industria, conservadores de cemento y concreto (excepto pinturas y aceites); preparaciones para impermeabilizar cemento (excepto pinturas): aglutinantes para concreto; productos químicos para airear el concreto “y el signo que se pretende registrar lo es para proteger los mismos productos, sea que ambos listados de productos se relacionan entre sí. Así, las cosas, es claro que la existencia de este riesgo, y la similitud gráfica fonética e ideológica entre la marca solicitada e inscrita conduce a la irreregistrabilidad de la marca, de ahí que no podría autorizarse la inscripción solicitada como pretende el recurrente.*

Todo lo anterior, se ciñe a la regla del artículo 8 inciso a) de la Ley de Marca y 24 inciso e) del Reglamento a dicha Ley.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la compañía **HELENA CHEMICAL COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil once la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por Aaron Montero Sequeira, apoderado especial de **HELENA CHEMICAL COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, cincuenta y cinco segundos del veintinueve de abril de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33.

.