



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0019-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

FIGURATIVA



BORAL DISTRIBUIDORA S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-9867)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0365-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y seis minutos del veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, abogado, cédula de identidad 1-0758-0660, vecino de San José, San Pedro de Montes de Oca, Lourdes, en su condición de apoderado especial de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., sociedad constituida, domiciliada y regida bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:03 horas del 15 de octubre de 2024.

Redacta el Juez Gilbert Bonilla Monge

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito recibido el 3



de octubre del 2024 el señor Arnaldo Bonilla Quesada, abogado, portador de la cédula de identidad número 1-0758-0660 vecino de San José, en su calidad de apoderado Especial de BORAL DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANÓNIMA, presentó solicitud de



inscripción de la marca de fábrica figurativa para proteger y distinguir en clase 6 internacional: "Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para construcción de paredes; tubos y tuberías metálicos; productos metálicos no comprendidos en otras clases" y en la clase 19 internacional: "Materiales de construcción no metálicos; placas de yeso y fibra de vidrio; tablas para paredes; incluyendo tablas para la pared cubiertas de vinil y pre-decoradas; láminas; compuesto para las uniones de las tablas para paredes y polvos rociadores para darle textura a las paredes y cielo rasos. Paneles de yeso, recubrimientos no metálicos para la construcción." (folios 1 y 2)

Publicado el edicto de ley, el día 9 de mayo de 2024 se recibió la oposición contra la inscripción antes mencionada, presentada por el señor Luis Diego Acuña Vega, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-1151-0238, en su condición de apoderado especial de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC, sociedad organizada, domiciliada y vigente de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.

Fundamentó el oponente que su representada es titular de las siguientes marcas figurativas debidamente inscritas ante el Registro de la Propiedad Intelectual, todas para proteger en clase 19 internacional "páneles de gypsum", a saber:



con registro 266680



con registro 250118



con registro 250119



con registro 265015

Además de las marcas denominativas DENSGLASS GOLD (registro 202653) y DENSARMOR PLUS (registro 202654); ambas también registradas en la clase 19 internacional para proteger “páneles de gypsum”.

Mediante resolución final dictada a las 13:45:03 del 15 de octubre de 2024 (folios 101 a 115), el Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC, y denegó la inscripción del signo solicitado, en clases 6



y 19 internacional porque consideró:

[...]

Tanto las marcas inscritas como la solicitada al utilizar un cuadrado color amarillo acompañado de elementos de tipo geométrico y en el caso de algunas de las marcas de la oponente acompañadas de elementos gráficos y de letras, pueden evocar en los consumidores procesos de naturaleza constructiva y remitir a materiales utilizados en el mercado constructivo, es evidente que existen diferencias en los signos, sin embargo, las mismas no evitan que exista la posibilidad de asociación comercial en cuanto al origen empresarial y llevar al consumidor a pensar que la marca solicitada es una nueva variante de las ya inscritas, lo cual debe ser evitado en beneficio de los consumidores finales.

[...]

En virtud de lo cual denegó dicha inscripción por existir posibilidad de confusión y riesgo de asociación entre dichos signos figurativos, debido a que protegen productos de una misma naturaleza de acuerdo con lo estipulado en el artículo 8 por los incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, representante de la empresa solicitante planteó recurso de apelación (folios 119 a 127) y sus agravios los fundamentó principalmente en los siguientes motivos:

- 1- El argumento del Registro de la Propiedad Intelectual resulta



débil porque enfatiza que los signos “comparten un cuadrado amarillo” lo cual asegura, no es correcto porque la marca solicitada “es un RECTANGULO, cuyo contenido de color amarillo es menos del 20% del diseño total, y predomina el color negro de las figuras geométricas incluidas en el diseño”.

2-Además, el Registro “reconoce que en los signos inscritos se hace reserva de los colores amarillo y negro, y por el contrario en cuanto al signo solicitado se demuestra con claridad absoluta que el color predominante es el negro acompañado de sus figuras geométricas únicas, características y distintivas.

3-Reclama que “Las diferencias entre un rectángulo y un cuadrado son fundamentales en la geometría, si bien comparten características como la presencia de ángulos rectos, el cuadrado se distingue por la igualdad de todos sus lados. Esta comprensión es esencial en aplicaciones matemáticas, así como en contextos legales donde se requiera especificar características geométricas.

Por lo que solicité declarar con lugar el presente recurso de apelación contra aquella resolución; se rechace la oposición planteada por la representación de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC y continúe con el proceso de inscripción de la marca solicitada en autos.

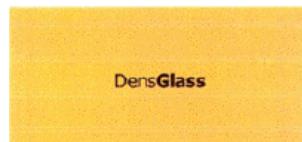
SEGUNDO: HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera como hechos de tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a nombre de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC,



las siguientes marcas:



1- Marca de fábrica y comercio , registro 266680, en clase 19 internacional, para proteger, páneles de gypsum. Inscrita desde el 2 de noviembre de 2017, vigente hasta el 2 de noviembre de 2027. (folio 138 del expediente principal).



2-Marca de fábrica y comercio , registro 250118, en clase 19 de la nomenclatura internacional, para proteger, páneles de gypsum. Inscrita el 4 de febrero de 2016, vigente hasta el 4 de febrero de 2026. (folio 140 del expediente principal).



3-Marca de fábrica y comercio , registro 250119, en clase 19 internacional, para proteger paneles de gypsum. Inscrita el 4 de febrero de 2016, vigente hasta el día 4 de febrero de 2026. (folios 142 del expediente principal).



4-Marca de fábrica y comercio , registro 265015,



en clase 19 internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita el 4 de setiembre de 2017, vigente hasta el 4 de setiembre de 2027. (folios 144 del expediente principal).

5–Marca de fábrica y comercio **DENSGLASS GOLD**, registro 202653, en clase 19 internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita el 13 de agosto de 2010, vigente hasta el 13 de agosto de 2030. (folio 147 del expediente principal).

6–Marca de fábrica y comercio **DENSARMOR PLUS**, registro 202654, en clase 19 internacional, para proteger, paneles de gypsum. Inscrita el 13 de agosto de 2010, vigente hasta el 13 de agosto de 2030. (folios 149 del expediente principal).

TERCERO: HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO A LAS DIFERENCIAS DE LOS SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en



trámite de inscripción y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a esos incisos de la siguiente forma:

[...]

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, 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.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la



marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos; a estos efectos, la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica; se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro; quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa y deberá enfatizar las semejanzas y no las diferencias entre los signos, pues en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.

En atención a lo expuesto, se procede en este acto al cotejo de la marca propuesta con las inscritas, a partir del contexto gráfico, fonético e ideológico, así como del contenido o análisis de los productos que estas protegen.

Marca solicitada	Marcas inscritas todas en clase 19: “paneles de gypsum”
 En clase 6 internacional para proteger: “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de	 Registro 266680



construcción metálicos;
construcciones transportables
metálicas; materiales metálicos
para construcción de paredes;
tubos y tuberías metálicos;
productos metálicos no
comprendidos en otras clases”

En clase 19 internacional para
proteger: “Materiales de
construcción no metálicos;
placas de yeso y fibra de vidrio,
tablas para paredes, incluyendo
tablas para la pared cubiertas de
vinil y pre-decoradas; – láminas;
compuesto para las uniones de
las tablas para paredes y polvos
rociadores para darle textura a
las paredes y cielo rasos.
Paneles de yeso, recubrimientos
no metálicos para la
construcción”

Registro 250118

Registro 250119

Registro 265015

DENSGLASS GOLD

Registro 202653

DENSARMOR PLUS

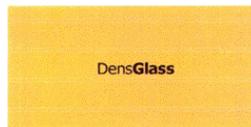
Registro 202654



En este análisis primeramente conviene enfatizar que la marca figurativa que se solicita registrar trata de un rectángulo de color amarillo y sobre dicho rectángulo se grafican líneas paralelas de color negro y trazos geométricos indefinidos de la siguiente manera:



Las marcas inscritas de la empresa opositora, registro número **266680**, se conforma de una figura geométrica cuadrada de



color amarillo, el signo registro **250118**, es un rectángulo amarillo dentro del cual tiene las letras DenGlass en color



negro, el signo registro **250119**, es igualmente un rectángulo, y dentro del rectángulo se observan las letras “GP”, escrita en color negro, situada en el interior de un triángulo de color negro, y debajo está la palabra DensGlass, y bajo de ella se ubica el vocablo Sheathing; el registro **265015**, también refiere a una marca mixta, se constituye de un rectángulo de color amarillo y dentro de este, se localiza la sigla GP, la cual se encuentra dentro de un triángulo de color negro; el registro **202653**, corresponde a una marca denominativa DENSGLASS GOLD, conformada por dos palabras y el registro **202654**, concerniente a la marca DENSARMOR PLUS, es denominativa y está formada por dos vocablos.

Respecto, a los signos denominativos inscritos **DENSGLASS GOLD** y **DENSARMOR PLUS**, considera esta instancia que no es posible realizar una comparación ortográfica, fonética ni ideológica con el signo solicitado porque este no es un signo denominativo ni mixto, sino figurativo.

De la descripción anterior, puede observarse que, desde el ámbito gráfico se denota que el signo pedido  es un rectángulo, emplea en su conjunto marcario, los colores negro y amarillo, líneas rectas paralelas, siendo, que visualmente le brindan una diferencial, que el consumidor no se confundirá con las marcas



inscritas , , , ya que, como puede observarse son muy diferentes en tamaño, forma, colores y contenido.

Asimismo, en la marca propuesta sobresale el rectángulo y las líneas rectas paralelas de color negro sobre el rectángulo de color amarillo, se distingue de los signos inscritos mixtos porque estos si bien es cierto, tienen un elemento figurativo de un rectángulo de color amarillo dentro de estos se encuentran los componentes, DensGlass, la sigla GP, DensGlass Sheathing, y un triángulo de color negro, visualmente



el signo solicitado frente a los distintivos mixtos



, son diferentes al punto que



no llevan a confusión al consumidor y tampoco generan una indebida asociación empresarial, a pesar de estar dirigidos a productos de una misma naturaleza, materiales de construcción. Como puede apreciarse en los signos inscritos el color amarillo junto con los demás elementos que los acompañan garantizan su diferencia frente al signo solicitado, lo que hace susceptible la inscripción de la marca pedida en clases 6 y 19 internacional. Por lo que considera este Tribunal que la representación de la empresa opositora GEORGIA PACIFIC LLC, no lleva razón en sus argumentos, cuando manifiesta, que la semejanza entre los signos es capaz de crear confusión o riesgo de asociación empresarial, cuando como puede observarse del cotejo realizado estos son disímiles.

Desde el punto de vista fonético o auditivo, así como en el contexto ideológico o conceptual, no es posible realizar el cotejo de los signos mixtos que contienen en su conjunto marcario elementos denominativos porque el signo solicitado es figurativo.

Del análisis comparativo entre la marca solicitada y los signos inscritos se determina que gráficamente los signos presentan diferencias por lo que pueden ser distinguidos en el mercado, de modo tal, que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación empresarial entre los signos cotejados, aun y cuando protegen productos de una misma naturaleza, materiales de construcción.

Ahora bien, si los signos son diferentes, como sucede en el presente caso, no se incluye dentro del cotejo los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el destinario de los productos al verlas no las relacione.



Por lo expuesto, la marca propuesta frente a los signos inscritos no infringe el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, como lo estableció el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, y por ende los signos pueden coexistir registralmente y en el mercado.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE: Por los argumentos expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:03 horas del 15 de octubre de 2024, la que en este acto se revoca para denegar la oposición planteada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC, contra la solicitud de inscripción de



la marca de fábrica figurativa , en clases 6 y 19 internacional, presentada por el abogado Bonilla Quesada, en representación de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., la cual se acoge.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:45:03 horas del 15 de octubre de 2024, la cual en este acto **se revoca** para denegar la



oposición planteada por el abogado Luis Diego Acuña Vega, en su condición de apoderado especial de la empresa GEORGIA PACIFIC LLC, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica figurativa



, en clases 6 y 19 de la nomenclatura internacional, presentada por el abogado Bonilla Quesada, en representación de la empresa BORAL DISTRIBUIDORA, S.A., la cual se acoge. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza



DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TN: OO.42.55