

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0076-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7035)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0430-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte.

Recurso de apelación planteado por la licenciada Adriana Calvo Fernández, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-1014-0725 en su carácter de apoderada especial de ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA., una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil con domicilio en Rua Marcelino Pinto Teixeira # 1268 Parque Industrial Ramos, Embu das Artes, estado de Sao Paulo Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:39:17 horas del 29 de noviembre de 2019.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada Adriana Calvo Fernández, en su carácter de apoderada especial de ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE



ADESIVOS LTDA., presentó solicitud de inscripción de la marca como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en **clase 1**: pegamento para uso industrial; adhesivos para uso industrial; siliconas; gomas (adhesivos) para fines industriales; preparaciones de dimensionamiento; preparaciones para separar y despegar (despegar); adhesivo natural para uso industrial; tamaño para acabado y cebado; disolventes de goma; pegamento para cuero; adhesivos para papel tapiz; adhesivos para carteles; adhesivos para baldosas; en **clase 2**: pinturas acrílicas, pinturas luminosas, fijadores (barnices); grasas; aceites y preparaciones antioxidantes; preparaciones para su uso como conservantes contra la oxidación atmosférica; bandas anticorrosivas; secantes para pinturas; en **clase 3**: abrasivos, cera para pulir, detergentes, que no sean para uso en operaciones de fabricación y para fines médicos; papel de lija, aceites para fines de limpieza, paño de vidrio (paño abrasivo), papel de pulido, piedras de pulido, preparaciones brillantes (pulido); preparaciones para eliminar el óxido; composiciones de eliminación de pintura, preparaciones de eliminación de laca; preparaciones para quitar barniz; cremas para pulir; preparaciones para la limpieza; antióxido (productos de limpieza); aglutinante(para fines de limpieza); soluciones de fregado; jabones, quitamanchas; preparaciones antideslizantes y revestimientos para pisos antideslizantes; en **clase 16**: adhesivos para la papelería o el hogar, pasta de almidón (adhesivo) para la papelería o el hogar; pegamentos y adhesivos para la papelería o el hogar ; pegamento para la papelería o el hogar; transferencias (calcomanías); pegatinas (papelería); cintas adhesivas para la papelería o la casa, cintas autoadhesivas para la papelería o la casa, cinta adhesiva (papelería); bandas adhesivas para la papelería o el hogar; gomas (adhesivos) para la papelería o el hogar; pastas para la papelería o el hogar; tela engomada para la papelería; papel japonés; adhesivo(suministros de oficina); adhesivos incluidos en esta clase; colas incluidas en esta clase; en **clase 17**: materiales y sustancias de embalaje, de parada y aislantes; compuestos selladores para juntas; bandas adhesivas, que no sean artículos de papelería y que no sean para uso médico o doméstico; cintas adhesivas, que no sean artículos de papelería y que no sean para uso médico o doméstico; cintas adhesivas,

que no sean artículos de papelería y que no sean para uso médico o doméstico ; cintas para conductos; bandas aislantes; cintas aislantes; goma, cruda o semielaborada; gutapercha; materiales de calafateo; tiras de borrador de exclusión; burletes; aisladores; anillos herméticos; en **clase 21**: soportes de objetos de pared; toalleros; bastidores de papel higiénico; jaboneras; sostenedores de esponja; porta cepillos de dientes; brochas de afeitarse; dispensadores de jabón; dispensadores para servilletas; artículo de limpieza; esponjas para uso doméstico; paños para pulir (que no sean preparaciones papel y piedras); lana de acero para limpieza; rodillos para pelusas (adhesivos) para eliminar pelusas de la ropa (artículo de limpieza); fieltros y almohadillas adhesivas anti-impacto para uso doméstico (protección de muebles, puertas, sillas, pisos, paredes y objetos domésticos).

En resolución dictada a las 9:39:17 horas del 29 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó parcialmente la inscripción de la solicitud presentada únicamente para las clases 1 y 16 por razones extrínsecas y ordenó continuar el trámite correspondiente para las clases 2, 3, 17 y 21.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Adriana Calvo Fernández, en su carácter indicado, presentó recurso de apelación en contra de la resolución relacionada y señaló que el artículo 28 de la Ley de marcas y otros signos distintivos se refiere a los elementos no protegidos en marcas complejas, indica que la palabra TEC constituye un término genérico, descriptivo y de uso común que consiste en la abreviación de la palabra tecnológico o *technology* -en inglés-, por lo que no es susceptible de apropiación individual. Señala que no hay similitud gráfica, fonética ni ideológica, que el signo solicitado es una marca mixta compuesta por dos palabras y un diseño mientras que los signos inscritos son marcas denominativas simples constituidas por un término genérico, descriptivo y de uso común, el cual no es susceptible de apropiación individual. Manifiesta que, desde el punto de vista fonético, el signo solicitado se encuentra compuesto por dos términos que permiten pronunciarlo y que se escuche de forma diferente, sin que exista riesgo de confusión en el

consumidor. Por último, señala que desde el punto de vista ideológico el término TEK BOND constituye un término de fantasía, mientras que TEC es un término genérico, descriptivo y de uso común, por lo que ambos signos son totalmente diferenciables. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es H.B. FULLER CONSTRUCTION PRODUCTS INC.:

TEC, registro 85695, en clase 1 para proteger: adhesivos para trabajar en madera y mueblería, adhesivos para talleres de encuadernación, adhesivos para zapatos (artesanos), adhesivos de cinta para tubos pvc y conexiones, adhesivos para talleres automovilísticos, adhesivos para la industria del trabajo en madera, adhesivos de cinta para la industria de la construcción, adhesivos para la industria del calzado, adhesivos para la industria del empaque de papel, artes gráficas, encuadernación y otros adhesivos y mastiques para uso industrial y comercial (folio 7 del expediente principal).

TEC, registro 85673 en clase 16 para proteger: adhesivos para el hogar, pegamento para escuela y oficina (folio 9 del expediente principal).

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba constante en el expediente, existe y se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por parte del Tribunal, el certificado de marca de comercio **TEC**, registro 85695, visible a folio 7 del expediente digital y **TEC** registro número 85673, visible a folio 9 del

expediente principal; ambas, propiedad de **H.B. FULLER CONSTRUCTION PRODUCTS INC.**

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. La claridad y alcances que expone la normativa marcaría exigen la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, en particular, el inciso a) dispone:

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

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue con el fin de evitar confusión, y con ello se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Ahora bien, para el análisis de los signos es necesario realizar el cotejo entre el solicitado y el registrado; al respecto, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas citada establece que para determinar las semejanzas entre signos se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas permiten comprobar la

existencia de riesgo de confusión o asociación por parte del consumidor y sirven de base para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

De igual forma, los incisos c) y e) del mismo numeral 24 indican:

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

[...]

- 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;

En este mismo sentido, la jurisprudencia internacional, en el proceso interno N° 5898-IP, Quito, del 2 de marzo del 2001, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indica que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de los semejantes dispositivos de esos elementos.”

A través del cotejo marcario es posible valorar los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico con el objetivo de determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados y comprobar si existe riesgo de confusión por parte del consumidor.

En relación con lo anterior el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que:

el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...]. Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual [...]. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras [...] la **confusión visual**

es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la **confusión auditiva** se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005).

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Así las cosas, la marca propuesta y la marca inscrita son las siguientes:

SIGNO SOLICITADO



En **clase 1**: pegamento para uso industrial; adhesivos para uso industrial; siliconas; gomas (adhesivos) para fines industriales; preparaciones de dimensionamiento; preparaciones para separar y despegar (despegar); adhesivo natural para uso industrial; tamaño para acabado y cebado; disolventes de goma; pegamento para cuero; adhesivos para papel tapiz; adhesivos para carteles; adhesivos para baldosas.

En **clase 16**: adhesivos para la papelería o el hogar, pasta de almidón (adhesivo) para la papelería o el hogar; pegamentos y adhesivos para la papelería o el hogar ; pegamento para la papelería o el hogar; transferencias (calcomanías); pegatinas (papelería); cintas adhesivas para la papelería o la casa, cintas autoadhesivas para la papelería o la casa, cinta adhesiva (papelería); bandas adhesivas para la papelería o el hogar; gomas (adhesivos) para la papelería o el hogar; pastas para la papelería o el hogar; tela engomada para la papelería; papel japonés;

adhesivo(suministros de oficina); adhesivos incluidos en esta clase; colas incluidas en esta clase.

MARCAS INSCRITAS

TEC

En **clase 1** para proteger: adhesivos para trabajar en madera y mueblería, adhesivos para talleres de encuadernación, adhesivos para zapatos (artesanos), adhesivos de cinta para tubos pvc y conexiones, adhesivos para talleres automovilísticos, adhesivos para la industria del trabajo en madera, adhesivos de cinta para la industria de la construcción, adhesivos para la industria del calzado, adhesivos para la industria del empaque de papel, artes gráficas, encuadernación y otros adhesivos y mastiques para uso industrial y comercial.

TEC

En **clase 16** para proteger: adhesivos para el hogar, pegamento para escuela y oficina (folio 9 del expediente principal).

A partir del cotejo realizado y en un análisis en conjunto de los signos se denota que a nivel gráfico tanto el solicitado como los inscritos comparten la palabra **TEC/TEK**, que se constituye como el elemento dominante del signo solicitado al ser arbitrario para los productos contenidos en las clases 1 y 16, lo cual puede causar riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, porque el término BOND no le otorga distintividad; según el diccionario Merriam Webster, este significa vínculo o enlace y puede referirse a los verbos adherir o pegar, por lo que además resulta descriptivo para las clases 1 y 16 (ver: <https://www.spanishdict.com/traductor/bond>).

En cuanto al cotejo fonético la única diferencia es que la marca solicitada tiene la palabra BOND; sin embargo, la pronunciación de la palabra TEK es exactamente igual a la del vocablo TEC,

independientemente de la diferencia en cuanto a la última letra. Desde el punto de vista ideológico los signos no presentan similitud, ya que están conformadas por un término que no tiene significado concreto.

Con relación a los productos, se puede observar que los solicitados por la marca pretendida son de la misma naturaleza que los de las marcas registradas (adhesivos) por lo que comparten canales de distribución y puntos de venta; por ende, el consumidor de este tipo de productos puede incurrir en riesgo de confusión o asociación empresarial debido a que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, de ahí, que este Tribunal comparte lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada.

En cuanto a los agravios se debe señalar que no lleva razón la apelante, tal y como quedó demostrado existe similitud gráfica y fonética entre el signo solicitado y los inscritos para las clases 1 y 16; además los productos, solicitados por la marca pretendida son de la misma naturaleza que los de las marcas registradas (adhesivos). El cotejo se debe llevar a cabo tomando en cuenta los términos que dan distintividad a la marca, en este caso TEC y TEK, porque como se indicó, el vocablo *bond* es descriptivo para los productos que se pretende proteger. Asimismo, pese a que el signo solicitado está acompañado de un diseño, este no logra representar una diferencia sustancial que le otorgue distintividad y le permita su protección.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tal como lo manifestó el Registro de la Propiedad Industrial, la marca propuesta resulta inadmisibles y por ello se debe declarar sin lugar el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:39:17 horas del 29 de noviembre de 2019, la cual se debe confirmar.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Adriana Calvo Fernández, en su carácter de apoderada especial de **ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:39:17 horas del 29 de noviembre de 2019, la cual en este acto **se confirma**. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36