

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente 2016-0406-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca 

3M Company, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 98927)

Marcas y otros signos

VOTO 0062-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado especial de la empresa 3M Company, organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:15 horas del 21 de abril de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. El 29 de setiembre de 2015 el licenciado Morera Víquez, en su representación dicha, solicita la nulidad de la marca



SEGUNDO. Por resolución de las 11:04:15 horas del 21 de abril de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la solicitud de nulidad de registro de marca.

TERCERO. El 2 de mayo de 2016 la empresa solicitante planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada; habiendo sido admitida para ante este Tribunal por resolución de las 10:18:17 horas del 14 de junio de 2016.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De importancia para la presente resolución, se tiene por probado que:

- 1- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio **POST-IT**, registro 64372, en la clase 16 para distinguir papel y cartón auto-adhesivos para usarse con papelería, bandejas para la papelería, papel y cartón, a nombre de 3M Company, vigente hasta el 5 de setiembre de 2024 (folio 13 legajo de apelación).
- 2- En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio , registro 243906, en la clase 16 para distinguir sticker con adhesivos, tipo calcomanía, a nombre de Ingrid Teufel Bejarano, vigente hasta el 28 de mayo de 2025 (folios 11 y 12 legajo de apelación).

3- Que la marca POST-IT fue declarada notoria para notas adhesivas en Estados Unidos de América (folios 9 a 60 expediente principal).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, estimando que a pesar de la declaratoria de notoriedad, la cual reconoce, no es dable acoger la nulidad, ya que considera no hay similitud entre las marcas inscritas. Por su parte, la representación de la empresa recurrente argumenta que la notoriedad de la marca POST-IT debe de ser tomada en consideración a la hora de realizar el cotejo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. NOTORIEDAD DE POST-IT Y SU PESO EN EL COTEJO DE LOS SIGNOS CONFRONTADOS. Para una mayor claridad en la contraposición de los signos inscritos, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca inscrita el 5 de setiembre de 1984	Marca inscrita el 28 de mayo de 2015
POST-IT	
Productos	Productos
Clase 16: papel y cartón auto-adhesivos para usarse con papelería, bandejas para la papelería, papel y cartón	Clase 16: sticker con adhesivos, tipo calcomanía

La comparación entre ambos signos ha de realizarse atendiendo a los criterios que, **numerus apertus**, indica el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento), que indica:

Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

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;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

Indica en sus agravios el apelante que la notoriedad ha de tener un peso específico en el cotejo realizado, con lo que se concuerda. La declaratoria de notoriedad realizada por el Tribunal de

Marcas y la Junta de Apelaciones (Trademark Trial and Appeal Board TTAB), ente administrativo adscrito a la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, tiene efectos en Costa Rica, ya que el inciso e) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos (en adelante Ley de Marcas) compele a tomar en cuenta no solamente la notoriedad de las marcas en el mercado costarricense, sino también la que sea declarada en cualquier Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Así, el cotejo adquiere un carácter más estricto, norma contenida en el inciso g) del artículo 24 del Reglamento antes transcrito.

Atendiendo a lo anterior, se indica que la notoriedad hace que debamos centrarnos en el uso de el sufijo IT, ya que dicho elemento es el que más pesó a la hora de realizar su declaratoria en los Estados Unidos de América. Su utilización como parte final de los signos bajo cotejo plantea el manejo del mismo elemento creativo, por lo que la marca que se inscribe en un

segundo momento, , evoca en el consumidor la misma idea que utiliza **POST-IT**. Si a esto unimos el hecho de que ambas marcas están dirigidas a distinguir productos de la clase 16 que tienen por característica común la de ser adhesivos, tenemos que arribar a la

conclusión de que la marca  constituye una imitación que es susceptible de causar confusión entre los consumidores sobre el verdadero origen empresarial de los productos. La marca no evoca el producto a proteger, sino que evoca a la marca notoria POST-IT, sacando provecho de su notoriedad, lo cual es prohibido por el artículo inciso e) de la Ley de Marcas.

Por ende debe declararse la nulidad de la marca , por haberse inscrito en contravención de lo establecido por el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas. Así, se declara con lugar el recurso de apelación, debiendo revocarse la resolución final venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez representando a la empresa 3M Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:04:15 horas del 21 de abril de 2016, la que en este acto se revoca, debiéndose anular el registro de la marca



243906. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33