



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0911-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y de comercio “HI-BOND-EK”

INTACO COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 1704-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1457-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Sn José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, mayor, casada una vez, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 9-044-475 en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-4383, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos, treinta y cuatro segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el veintiséis de febrero de dos mil ocho, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por la Licenciada María del Pilar López Quirós en representación de la compañía **CORPORACION B B G, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-216187, solicita la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“HI-BOND-EK”** en clase 01 de la Nomenclatura Internacional para proteger y distinguir *pegamentos industriales*.



SEGUNDO: Que los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días 23, 26 y 27 de mayo de dos mil ocho y dentro del término de ley, mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de julio de 2008, suscrito por el señor Marcos Dueñas Leiva, en la condición indicada, presenta oposición a la inscripción de la marca dicha.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las ocho horas, seis minutos con treinta y cuatro segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve, resuelve declarar sin lugar la oposición presentada por **Intaco Costa Rica, S. A.** y acoger la inscripción de la marca “**HI-BOND-EK**”, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita, bajo el registro número 77794 la marca de fábrica “**BONDEX**”, a nombre de INTACO DE COSTA RICA, S.A., en clase 1 de la Clasificación Internacional, para proteger un producto químico usado como pegamento para pegar azulejo y cerámica, (v. f. 90).



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO: ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar la oposición planteada por la empresa opositora y ahora apelante, pues considera infundado el argumento esgrimido por INTACO DE COSTA RICA S.A. en el sentido de que la marca solicitada “HI-BOND-EK” es descriptiva. Afirma el Registro ad quo que en el signo solicitado el término “HI” es un término de fantasía y por lo tanto no tiene un significado específico en la lengua castellana, dado lo cual no puede afirmarse que tenga relación alguna con los productos que pretende proteger o que los califique o les atribuya características a éstos, considerando así que no violenta lo establecido en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Sobre la posibilidad de un inminente riesgo de confusión, agrega que, a pesar de que los productos que distingue cada uno de los signos en pugna son similares, realizado el cotejo marcario que corresponde, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, (que es Decreto Ejecutivo No. 30233-J de 20 de febrero de 2002), al ser comparadas las marcas en conflicto se verifica que solamente comparten la sílaba “BOND” y el signo solicitado incluye los términos “HI” y “EK”, que al ser de fantasía aportan distintividad suficiente para constituirse en un signo marcario registrable posibilitando su coexistencia con la marca inscrita. Producto de esas diferencias, en el aspecto fonético resultan también distintas. Por último, agrega que al ser distintos los signos confrontados, resulta innecesario referirse a la notoriedad de la marca inscrita que alega el representante de la empresa opositora.

Por su parte, la empresa oponente y apelante manifiesta que discrepa con el criterio del



Registro de la Propiedad Industrial, reiterando que las marca inscrita a nombre de su representada es notoria y que el Registro omitió pronunciarse sobre este aspecto, echando de menos en la resolución recurrida una valoración sobre la prueba aportada con el objeto de demostrar esa notoriedad.

Sostiene que es falsa la afirmación del Registro al indicar que el término “hi” no tiene un significado en la lengua castellana pues su traducción o significado en español es “ALTO” o “SUPERIOR”, es decir un adjetivo calificativo que denota “SUPERIORIDAD” lo cual evidentemente se enmarca dentro de las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Este término se utiliza comúnmente, tal es el caso de las expresiones “*hi-fi*”, “*hi-class*” y “*hi-tec*” que se traducen como “alta fidelidad”, “clase alta” y “alta tecnología”, y por lo tanto no son susceptibles de apropiación por un particular. En este sentido, considerando que el término “hi” es de uso común, el cotejo debe realizarse omitiéndolo, quedando en consecuencia el signo solicitado como “BOND-EK”, que comparado con el inscrito por su representada “BONDEX” resulta casi idéntico, aunado a que ambos protegen en general pegamento y adhesivos. Ello evidentemente producirá confusión en el consumidor.

CUARTO: SOBRE EL FONDO. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN. Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las



palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos, impide o puede impedir, que el consumidor distinga uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de Derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

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 y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios, ello de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo del signo sobre los productos o servicios protegidos con este.



Dicho lo anterior y analizado el expediente venido en alzada, se advierte que lleva razón el apelante en defender la marca inscrita a nombre de su representada, ya que la solicitada “**HI-BOND-EK**” resulta muy similar en los aspectos gráfico, fonético e ideológico a “**BONDEX**”. Y es que, tanto de lo afirmado por el recurrente como de la documentación que aporta, visible a folio 111, determina este Tribunal que el término “hi” sí tiene traducción al español y de hecho es muy utilizado en nuestro medio por lo que no es de apropiación particular. Ante esta consideración, debe notarse que a nivel gráfico son casi idénticos pues la diferencia entre la parte final de las mismas se limita a una letra “K” por “X”, siendo además, su pronunciación casi idéntica “DEK” y “DEX”.

Por lo anterior, deviene necesario entonces prevenir lo que a todas luces provocaría que en el consumidor medio se produzca esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, pues ambas marcas protegen en general, pegamentos y adhesivos, resultado de lo cual será inevitable que el público relacione los productos que pretende distinguir la marca “HI-BOND-EK”, con los productos que protege la marca inscrita, e incluso, creer falsamente que se trata de un “*BONDEX de clase superior*”, tal y como lo expresa el representante de la empresa Intaco de Costa Rica, S. A.

Por último, dadas las consideraciones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, no resultan de recibo los alegatos presentados por la empresa solicitante Corporación B B G, Sociedad Anónima, en su escrito presentado ante esta Instancia el 30 de setiembre de 2009, al manifestar que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, que es objeto de este recurso, es acorde con los principios básicos del derecho marcario, pues el análisis del presente expediente demuestra, por el contrario, razones evidentes de irregistrabilidad de carácter extrínseco.

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por la



representante de la empresa opositora, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o similares a los identificados por la marca inscrita. Permitir la inscripción del signo solicitado quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Marcos Dueñas Leiva, en representación de la empresa **INTACO DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos con treinta y cuatro segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que se deniegue la inscripción de la marca “**HI-BOND-EK**” solicitada por **CORPORACION B B G, SOCIEDAD ANÓNIMA**.

SEXTO: 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones anteriores, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación presentado por el señor Marcos Dueñas Leiva, en representación de la empresa **INTACO DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, seis minutos con treinta y cuatro segundos del veintiséis de mayo de dos mil nueve, la que en este acto se revoca, para que



se deniegue la inscripción de la marca “**HI-BOND-EK**” solicitada por **CORPORACION B B G, SOCIEDAD ANÓNIMA**. 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M. Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TG. Marcas Inadmisibles

TNR. 00.41.33