



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0560-TRA-PI

**Oposición en solicitud de registro como marca del signo CONSTRUCTEC
PLASTERBOND**

Intaco Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1274-02)

Marcas y otros signos

VOTO N° 283-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del primero de setiembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Marcos Dueñas Leiva, casado, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero cuarenta y cuatro-cuatrocientos setenta y cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Intaco Costa Rica S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil trescientos ochenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, siete segundos del veintidós de abril de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de febrero de dos mil dos, el Licenciado Rafael Antonio Oreamuno Blanco, en representación de la empresa Kativo Chemical Industries S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **CONSTRUTEC PLASTERBOND**, en clase 1 de la clasificación



internacional para distinguir adhesivos para la industria, específicamente un adhesivo para repellos.

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, el señor Marcos Dueñas Leiva, en representación de la empresa Intaco Costa Rica S.A., formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas, diecinueve minutos, siete segundos del veintidós de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta, y acogiendo el registro solicitado.

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de junio de dos mil diez, la representación de la empresa opositora formuló apelación en su contra.

QUINTO. 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 Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por probado el registro de la marca **PLASTERBOND** en clase 1 de la



nomenclatura internacional, para distinguir productos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales y sintéticas, materias plásticas en bruto (en forma de líquido, pasta o polvo), abonos para las tierras (naturales y/o artificiales), composiciones químicas para soldadura, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria, vigente hasta el 29 de agosto de 2013, inscrita a nombre de Intaco Costa Rica S.A. (folios 58 y 59).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene como hecho no probado la notoriedad de la marca PLASTERBOND.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro de la Propiedad Industrial, al no tener por comprobada la notoriedad de la marca inscrita, y entendiendo que la palabra plasterbond es la forma genérica de llamar a un producto, declaró sin lugar la oposición acogiendo el registro solicitado. Por su parte la empresa apelante en su escrito de expresión de agravios ante este Tribunal alega que su marca es notoria y que ha sido el primero en usarla en el país, y que es confundible con la que se pretende registrar.

CUARTO. NOTORIEDAD DE LA MARCA INSCRITA, PRIMER USO. Alega el apelante que la documentación aportada es suficiente para comprobar la notoriedad de la marca a su nombre inscrita. Sin embargo, no puede este Tribunal acoger tal argumento. Esta característica se determina conforme lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, siendo uno de ellos el grado de conocimiento que de ella se tenga en el sector pertinente del consumidor del bien o servicio de que se trate, para lograr entonces que ese grado sea lo suficientemente alto como para poder considerar que la marca es notoria. El titular o interesado habrá de dirigir una serie de esfuerzos en tal sentido, que han de impactar en ese sector consumidor de forma tal que se derive la notoriedad deseada. Por ello, la prueba ha de tener un alcance tanto objetivo como subjetivo: no solamente se centrará en las actividades



comerciales llevadas a cabo por el empresario (ámbito objetivo), porque de ellas no se puede derivar a ciencia cierta una cuantificación del impacto que se ha tenido en el sector pertinente de consumidores (ámbito subjetivo).

De las pruebas aportadas por la representación de la empresa Intaco Costa Rica S.A., que constan en sobre adjunto al expediente, tan solo se puede derivar el uso que de la palabra plasterbond ha hecho la empresa opositora, sin embargo, no se comprueba el impacto que se ha tenido en el sector pertinente de consumidores. Además, de dicha prueba lo que se puede derivar es el uso del término plasterbond de una forma genérica, unida a la marca INTACO que sería la que verdaderamente viene a identificar el origen empresarial del producto. Ejemplo, en los catálogos aportados y en donde se ven fotos de éste y de las tres listas de precios adjuntas se denota como éstas se dividen en clases identificadas por un número y el nombre de un origen empresarial, correspondiendo la clase 18 a “QUÍMICOS INTACO”, y dentro de ellos se enumera el producto plasterbond como nombre genérico.

Respecto al alegato del primer uso en el mercado costarricense, tenemos que el uso previo es un asunto que importa cuando el tema a resolver tiene que ver con la prelación al registro entre dos solicitudes, artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), pero, al estar en un asunto de cotejo entre una marca ya registrada y una solicitud de registro, el tema del primer uso pierde interés, ya que la marca debidamente registrada es un derecho oponible **per se**, sin necesidad de demostración del uso.

QUINTO. CARÁCTER GENÉRICO DE LA MARCA REGISTRADA. Ya desde el año dos mil seis la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo, en sentencia N° 219-2006 dictada a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de mayo de ese año, indicó: “...se debe concluir que la expresión “PLASTERBOND” si es de tipo genérico para referirse a un adhesivo para reparar paredes usado en construcción...”. Tal apreciación es compartida por este Tribunal, lo cual lleva al tema del ámbito de protección que ha de otorgarse



a las marcas genéricas que se encuentran debidamente inscritas, sobre el tema comenta el tratadista Manuel Lobato:

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la protección. Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la compatibilidad de otro signo posterior similar. Un signo altamente distintivo confiere a su titular un halo de protección mayor que el que posee, por ejemplo, una marca descriptiva que haya superado el examen de registrabilidad. En este segundo caso, la marca descriptiva o también llamada «débil» no puede impedir el acceso al Registro de otras marcas parecidas. Todas conviven.” **Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 301**, subrayado nuestro.

La marca opuesta PLASTERBOND es una marca de tipo débil, ya que es la forma en que se denomina comúnmente a un producto que se utiliza como adhesivo para repellos, por lo tanto, si bien mantiene su estatus de marca registrada, no podrá impedir el registro de otras marcas que de ella se distingan claramente y que utilicen la palabra plasterbond para que el consumidor pueda identificar el producto del que se trata, pero que se encuentra unido a otro u otros elementos que otorgan aptitud distintiva al conjunto, como sucede en el caso de la marca solicitada CONSTRUCTEC PLASTERBOND. La posición aquí externada es conteste con la propia jurisprudencia emitida por este Tribunal, de acuerdo a los Votos 168-2008 y 777-2009, en los cuales ya se había decantado por la declaratoria de la naturaleza genérica del término PLASTERBOND respecto de químicos utilizados como medios adhesivos. De conformidad con las consideraciones expuestas, corresponde declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, y 29 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Marcos Dueñas Leiva en su condición de Presidente de la empresa Intaco Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, diecinueve minutos, siete segundos del veintidós de abril de dos mil diez, la cual 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.**

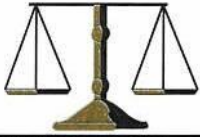
Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.36