



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2014-0781-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo ELASTOSIL**

**Wacker Chemie AG, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2014-1454)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 0352-2015***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del catorce de abril de dos mil quince.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa Wacker Chemie AG, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veinte de febrero de dos mil catorce, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa Wacker Chemie AG, solicitó el registro como marca de fábrica del signo **ELASTOSIL**, para distinguir en la clase 1 de la nomenclatura internacional compuestos orgánicos de silicio, a saber, siliconas y silanos y composiciones conteniendo siliconas y/o silanos.



**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las quince horas, treinta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha doce de setiembre de dos mil catorce, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución final indicada, la cual fue admitida para ante este Tribunal por resolución de las once horas, cincuenta y tres minutos, nueve segundos del veintitrés de setiembre de dos mil catorce.

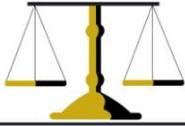
**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortíz Mora; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** De interés para el presente asunto, se tiene por probado el registro de la marca **ELASTO-SEAL** bajo el N° 179909, en clase 1 para distinguir resinas sintéticas, resinas artificiales, resinas sintéticas que se usan para reparar y para rellenar uniones y rajaduras, materias que se adhieren a materiales que los rodean y sellan superficies de pistas de aeropuertos, superficies de estacionamientos para carros y áreas que pueden estar sujetas a derrames de combustibles, a ondas sonoras de aviones de propulsión o a movimientos estructurales o térmicos, resinas de polisulfato, vigente hasta el diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho, cuyo titular es Illinois Tool Works Inc. (folios 52 y 53).

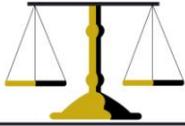
**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**TERCERO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial, al considerar que el signo propuesto es similar al ya registrado, y que los productos están relacionados, rechaza lo pedido. Por su parte el apelante indica que el signo propuesto se encuentra inscrito como marca en Alemania y otros países, que el radical ELASTO forma parte de multiplicidad de marcas, que las marcas coexisten pacíficamente en los Estados Unidos de América, que en la marca inscrita SEAL significa sello, mientras que en la pedida SIL significa silicona, y que la limitación en el listado permite la coexistencia registral.

**CUARTO. COMPARACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.** Para lograr una mejor visualización de los signos, se presenta el siguiente cotejo:

Marca inscrita	Signo solicitado
<b>ELASTO-SEAL</b>	<b>ELASTOSIL</b>
Productos	Productos
Clase 1: resinas sintéticas, resinas artificiales, resinas sintéticas que se usan para reparar y para rellenar uniones y rajaduras, materias que se adhieren a materiales que los rodean y sellan superficies de pistas de aeropuertos, superficies de estacionamientos para carros y áreas que pueden estar sujetas a derrames de combustibles, a ondas sonoras de aviones de propulsión o a movimientos estructurales o térmicos, resinas de polisulfato	Clase 1: compuestos orgánicos de silicio, a saber, siliconas y silanos y composiciones conteniendo siliconas y/o silanos



La comparación ha de realizarse de acuerdo a los cánones que, **numerus apertus**, propone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J:

“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



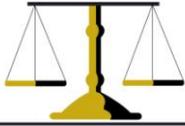
g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”

Conforme al numeral citado se puede observar que ambos signos tienen el mismo prefijo, ELASTO, terminando en SEAL y SIL. Al hacer el examen en base a la impresión fonética y gráfica, de inmediato lo que resalta y queda en la mente del consumidor es el elemento “elasto”, por lo que al verse los signos éstos resultan ser altamente similares. Ahora, al vocalizarlas su sonido resulta idéntico, ya que “seal” y “sil” en idioma inglés suenan igual. Al contener ambos el término “elasto”, se trae a la mente del consumidor la idea de elasticidad, propiedad encontrada tanto en resinas como en silicones. Además, al estar los productos relacionados estos van a utilizar los mismos canales de distribución, se ofrecerán en los mismos puestos de venta y van dirigidos a un mismo tipo de consumidor, lo que aumenta el riesgo no solo de confusión sino de asociación. Respecto a la relación de productos, la doctrina ha dicho:

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 293.**

Lo indicado por Manuel Lobato respecto del principio de especialidad que rige el tema del registro marcario ha de ser aplicado **contrario sensu** al presente asunto, debido a la relación existente entre los productos de los listados de la marca inscrita y de la pedida; por lo tanto, los signos a comparar han de ser lo suficientemente distintos para poder permitir la coexistencia registral, lo cual como ya se había apreciado no sucede.

En dicho sentido, no avala este Tribunal los agravios esgrimidos por el apelante. Respecto de la inscripción en terceros países y coexistencia registral fuera de nuestras fronteras, este Tribunal



ha de aplicar en la presente resolución el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, por lo que dichos registros no son abonables para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)”  
**Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas



del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1<sup>era</sup> edición, Civitas, Madrid, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

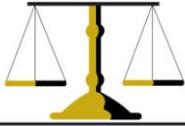
1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un



enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin."

**Yelena Simonyuk, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet”, consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en el extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica. El registro fue otorgado por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, y 0080, 0223, 0651, 0652 y 0707 de 2014, entre otros.



De conformidad con las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida enalzada, la que en este acto se confirma, rechazándose el registro solicitado.

**QUINTO. 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, N° 8039, 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 planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Wacker Chemie AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y seis minutos, cuarenta y seis segundos del veintinueve de agosto de dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega el registro como marca del signo ELASTOSIL. 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*



***DESCRIPTORES***

**MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TNR: 00.41.36**