



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0214-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “POLYBOND”

INTACO COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-10283)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO. No 692-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 9-0044-0475, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cinco minutos y dos segundos del doce de febrero de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 2014, el señor **Marcos Dueñas Leiva**, de calidades y en su condición antes dicha, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**POLYBOND**”, en las **Clase 01** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales sintéticas, materias plásticas en bruto (en forma de polvo, líquido o pasta), abonos para las tierras (naturales o artificiales), composiciones químicas para soldaduras, productos*



químicos destinados a conservar alimentos, materias curtientes, sustancias adhesivas destinadas a la industria, productos químicos usados como pegamento para pegar azulejos y cerámica, aditivos cohesivos para concreto aditivos plastificantes para hormigón y morteros, compactantes y aislantes de concreto y/o mampostería, epóxido para inyección de fisuras, aditivos químicos para cemento”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:17:28 horas del 28 de noviembre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de comercio **“POLYBOND”**, en clase 02 internacional, bajo el registro número **200729**, propiedad de la empresa **FIBROCENTRO, S.A.**

TERCERO. Que mediante escrito presentado en fecha 20 de enero de 2015, el señor Marcos Dueñas Leiva, en su condición indicada, limitó la lista de productos a proteger y distinguir única y exclusivamente a: *“un producto químico de uso industrial usado como pegamento para pegar azulejos, cerámica, porcelanatos y piedras naturales”.*

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y cinco minutos y dos segundos del doce de febrero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“[...] **POR TANTO** Con base en las razones expuestas [...] **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** [...]”.*

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de febrero de 2015, el señor **Marcos Dueñas Leiva**, en representación de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios.

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo



actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio “**POLYBOND**”, bajo el registro número **200729**, en **Clase 02** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **FIBROCENTRO, S.A.**, inscrita el 14 de mayo de 2010 y vigente hasta el 14 de mayo de 2020, para proteger y distinguir: *“pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”* (Ver folios 31 y 32).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada en la clase 01 del nomenclátor internacional, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de comercio “**POLYBOND**”, en la clase 02 del nomenclátor internacional, y para distinguir y proteger productos similares y relacionados, fundamentando su decisión en el artículo 8 inciso b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, van dirigidos a considerar que las marcas enfrentadas se encuentran en diferentes clases y sus productos protegidos son radicalmente diferentes y la posibilidad de confusión es inexistente, no cumpliéndose los preceptos necesarios para alegarse la confusión en el público consumidor, o que se relacionen entre sí, y en ese sentido entra a regir el reconocido principio de especialidad regulado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Concluye que los productos que se pretenden distinguir con la marca “POLYBOND” en clase 01 no pueden confundirse con los productos protegidos por la marca “POLYBOND” en clase 02, y en síntesis no puede establecerse conexidad entre los signos inscritos y el solicitado ergo no existe confusión posible.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por la identidad entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión entre los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, además de afectar su derecho de elección y socavar el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos. Por lo anterior y en virtud de la **identidad** entre las marcas enfrentadas y la **similitud y relación** entre los productos de éstas, refiriéndonos a que los signos en su parte gráfica (en el presente caso marcas meramente denominativas), como los productos a proteger y distinguir se encuentran íntimamente relacionados, a criterio de este Tribunal, no procede avocarse a realizar el **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de las marcas contrapuestas, ya que resulta imposible la eventual coexistencia de éstas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º inciso a) y b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 y los artículos 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002.

El tratadista Manuel Lobato analizando la Ley Española, en su Libro **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Civitas Ediciones, S.L., Primera edición, 2002, señala al respecto lo siguiente:



“(…) No puede registrarse una marca que sea idéntica o similar a otra marca cuando los productos, servicios o actividades son idénticos o similares a los que la marca anterior se refiere. (art. 6.1 LM).

La Ley parte de varias situaciones en las que se combinan cuatro elementos: identidad de signos, semejanza de signos, identidad de productos o servicios, similitud de productos o servicios.

El artículo 6.1 LM realiza una diferenciación al regular la prohibición relativa por colisión con una marca anterior. De un lado, existe una prohibición relativa incondicionada cuando hay doble identidad: las marcas son idénticas y los productos o servicios con también idénticos [ART. 6.1.A]. De otro, en caso de similitud o identidad parcial (mismo distintivo o similar, productos o servicios son también idénticos o similares) la prohibición relativa queda condicionada a que exista un riesgo de confusión. A propósito de la doble identidad el artículo 6.1.a LM indica que «no podrán registrarse como marcas los signos: a) que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos». En cambio y como se ha expresado, en los casos de identidad parcial o semejanza la Ley exige la existencia de riesgo de confusión: «no podrán registrarse como marcas los signos: b) que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público (...)».

[...]

De acuerdo con VAN BUNNEN, deben distinguirse los supuestos de identidad (cuasidentidad) entre marcas y servicios y los supuestos de semejanza. En el primer caso (cuando hay identidad) se aplica tajantemente el principio de incompatibilidad de signos. En el segundo (cuando hay semejanza) deben barajarse una serie de criterios: grado de conocimiento de la marca anterior, asociación mental entre ambas marcas, grado de parecido entre los signos enfrentados, grado de similitud de los servicios o productos contraseñados, etc. Esta distinción también es recogida por el Abogado General en las Conclusiones del 17-I-2002 (Marca ARTHUR, As, C-291/00).” (Lo



subrayado no corresponde al original, se subraya en virtud de resaltar lo que interesa para el caso concreto).

Del anterior análisis de las normas españolas podríamos decir que en nuestra legislación el artículo 8 incisos a) y b), es el que abarca las situaciones transcritas, por lo que para el presente asunto, es criterio de este Tribunal que se confirma la identidad de las marcas enfrentadas y la relación de los productos a proteger y distinguir por cada una de ellas, por lo que a todas luces resulta improcedente e inadmisibles su coexistencia registral, en virtud del riesgo de confusión y el riesgo de asociación que se le generaría al público consumidor.

En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que los productos que se pretenden proteger para el distintivo solicitado y los que amparan los signos inscritos, están relacionados, tal y como se explicó supra, por lo que a este respecto no es posible su coexistencia.

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001 citado líneas atrás, página 293, ha señalado:

“[...] 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. [...]”.

Bajo ese conocimiento no es posible la registración del signo solicitado, ya que el registrador al momento de la calificación que la hace dentro de un marco de calificación y aplica el principio de legalidad, dentro de este principio está la normativa especial aplicable y dentro de esta el principio de especialidad utilizado como herramienta de calificación y precisamente este principio al aplicarlo nos da como resultado que los productos de ambas marcas están relacionados, lo que podría causar un riesgo de confusión al consumidor.



Por todo lo anterior, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

QUINTO. Por existir la certeza de que surja un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas por encontrarse inscrita la marca de comercio “**POLYBOND**”, de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**POLYBOND**”, en las clases 02 y 01 respectivamente, para productos íntimamente relacionados a pesar de la limitación realizada por la gestionante, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos **a)** y **b)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados en el escrito de apelación por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, en representación de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cinco minutos y dos segundos del doce de febrero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 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 representación de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con treinta y cinco minutos y dos segundos del doce de febrero de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, y se deniega la solicitud de



inscripción de la marca de fábrica y comercio: **“POLYBOND”** solicitada. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33