

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0296-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA FÁBRICA Y COMERCIO

INTERNATIONAL TEK BRANDS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7035)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



## VOTO 0389-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y tres minutos del trece de setiembre de dos mil veintidós.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, n.º 8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:18:28 horas del 12 de enero de 2022.

**Redacta la juez Quesada Bermúdez**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 5 de agosto de 2019, la abogada Adriana Calvo Fernández, en condición de gestora oficiosa de la compañía ATB INDUSTRIA E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA., solicitó la inscripción de la marca

de fábrica y comercio  en las siguientes clases de la

---

nomencultura internacional: **clase 1**: pegamento para uso industrial; adhesivos para uso industrial; siliconas; gomas [adhesivos] para fines industriales; preparaciones de dimensionamiento; preparaciones para separar y despegar [despegar]; adhesivo natural para uso industrial; tamaño para acabado y cebado; disolventes de goma; pegamento para cuero; adhesivo para papel tapiz; adhesivo para carteles; adhesivos para baldosas; **clase 2**: pinturas acrílicas, pinturas luminosas, fijadores [barnices]; grasas, aceites y preparaciones antioxidantes; preparaciones para su uso como conservantes contra la oxidación atmosférica; bandas anticorrosivas; secantes para pinturas; **clase 3**: abrasivos, cera para pulir, detergentes, que no sean para uso en operaciones de fabricación y para fines médicos; papel de lija, aceites para fines de limpieza, paño de vidrio [paño abrasivo], papel de pulido, piedras de pulido, preparaciones brillantes [pulido]; preparaciones para eliminar el óxido; composiciones de eliminación de pintura, preparaciones de eliminación de laca; preparaciones para quitar barniz; cremas para pulir; preparaciones para la limpieza; antióxido [productos de limpieza]; aglutinante [para fines de limpieza]; soluciones de fregado; jabones, quitamanchas; preparaciones antideslizantes y revestimientos para pisos antideslizantes; **clase 16**: adhesivos para la papelería o el hogar; pasta de almidón [adhesivo] para la papelería o el hogar; pegamentos y adhesivos para la papelería o el hogar; transferencias [calcomanías]; pegatinas [papelería] cintas adhesivas para la papelería o la casa, cintas autoadhesivas para la papelería o la casa, cinta adhesiva [papelería]; bandas adhesivas para la papelería o el hogar; gomas [adhesivos] para la papelería o el hogar; pastas para la papelería o el hogar; tela engomada para la papelería; papel japonés; adhesivo [suministros de oficina]; adhesivos incluidos en esta clase; colas incluidas en esta clase; **clase 17**: materiales y sustancias de embalaje, de parada y aislantes; compuestos selladores para juntas; bandas adhesivas, que no sean artículos de papelería y que no sean para uso médico o doméstico; cintas adhesivas, que no sean artículos de papelería y que no sean para uso médico o doméstico; cintas

---

autoadhesivas, que no sean de papelería y que no sean para uso médico o doméstico; cintas para conductos; bandas aislantes; cintas aislantes; goma, cruda o semielaborada; gutapercha; materiales de calafateo; tiras de borrador de exclusión; burletes; aisladores; anillos herméticos; **clase 21**: soportes de objetos de pared; toalleros; bastidores de papel higiénico; jaboneras; sostenedores de esponja; porta cepillos de dientes; brochas de afeitar; dispensadores de jabón; dispensadores para servilletas; artículo de limpieza; esponjas para uso doméstico; paños para pulir [que no sean preparaciones, papel y piedras]; lana de acero para limpieza; rodillos para pelusas [adhesivos] para eliminar pelusas de la ropa (artículo de limpieza); fieltros y almohadillas adhesivas anti-impacto para uso doméstico (protección de muebles, puertas, sillas, pisos, paredes y objetos domésticos).

El poder que acredita la representación de la señora Calvo Fernández fue aportado el 4 de setiembre de 2019 y consta a folio 14 del expediente principal.

Por resolución de las 10:04:45 horas del 18 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad Intelectual puso en conocimiento al solicitante sobre la inadmisibilidad contemplada conforme al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), ante la similitud contenida con los signos marcarios inscritos: TEC registro 85695, en clase 1 y TEC registro 85673, en clase 16, ambos propiedad de la compañía HB. FULLER CONSTRUCTION PRODUCTS INC (folio 17 del expediente principal).

Mediante resolución de las 09:39:17 horas del 29 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la solicitud del signo marcario pedido y rechazó la solicitud en las clases 1 y 16 de la nomenclatura internacional; con relación a las clases 2, 3, 17 y 21 internacional no se determinó objeción alguna (folio 24 al 36 del expediente principal). Esta resolución fue confirmada por el Tribunal Registral Administrativo, mediante voto 430-2020 de las 10:46 horas del 31

---

de julio de 2020, resolvió confirmar lo dispuesto por el Registro de instancia (folio 216 a 221 del expediente principal).

Luego de publicados los edictos del signo solicitado en las clases 2, 3, 17 y 21 de la nomenclatura internacional, y dentro del plazo de ley, el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de la compañía INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., interpuso oposición contra el signo pedido (folio 53 al 65 del expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta con resolución emitida a las 14:18:28 horas del 12 de enero de 2022 y determinó acoger el signo solicitado debido a que no encontró impedimento conforme el contenido de los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas (folio 226 al 246 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., recurrió la resolución dictada por el Registro de origen y dentro de los argumentos de apelación manifestó:

1. Los signos enfrentados comparten muchas más letras que las que determinó el Registro. La raíz TEK es una parte relevante en las marcas de su representada. Al encontrarse los signos en la misma clase y proteger los mismos productos, evidentemente existe riesgo de confusión que puede causar daños irreversibles, además de que se aprovecha la reputación ajena.
2. El principio de especialidad, relacionado con el artículo 8 de la Ley de marcas, remite a la prohibición de que terceros utilicen signos que sean idénticos o similares, para los mismos productos o servicios, de forma que no puedan inducir al público a error.

3. Al otorgar protección a la marca “TEKBOND” los distintivos de su representada y en especial las marcas “TEK WOOD” y “TEKSUR” podrían debilitarse y sufrir menoscabo en su notoriedad y capacidad distintiva, provocando daños irreversibles.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representación de la empresa solicitante, ahora denominada SAINT GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA., presentó argumentos y pruebas en defensa del signo solicitado.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es INTERNATIONAL TEK BRANDS INC:

1. Marca de fábrica y comercio: **ETIBOND** registro 256587, para proteger y distinguir en clase 1 internacional: productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivas [pegamentos] para la industria (folios 72 y 73 del expediente principal).

**ETIBOND**<sup>SUR</sup>



2. Marca de fábrica y comercio: registro 137324, para proteger y distinguir en clase 2 internacional: colores, barnices, lacas,

preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores (folios 74 y 75 del expediente principal).

**DecoTek<sup>SUR</sup>**

3. Marca de fábrica y comercio: registro 296757, para proteger y distinguir en clase 19 internacional: concreto estampado y decorativo (folios 76 y 77 del expediente principal).



4. Marca de fábrica: registro 163147, para proteger y distinguir en clase 2 internacional: colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores (folio 80 a 82 del expediente principal).

**TEKSUR<sup>SUR</sup>**

5. Marca de fábrica y comercio: registro 265427, para proteger y distinguir en clase 2 internacional: pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos (folios 83 y 84 del expediente principal).

**Tek Wood<sup>SUR</sup>**

6. Marca de fábrica y comercio: registro 254245, para proteger y distinguir en clase 2 internacional: pinturas, barnices, lacas, materias

---

tintóreas, resinas naturales en bruto, mordientes, y demás productos para la protección, conservación, tratamiento y el color de la madera (folios 85 y 86 del expediente principal).

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos con tal carácter y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros, en particular, según el inciso a:

Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

De ahí que la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios que distingue, con lo que se evita que pueda provocar alguna confusión y se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. En tal sentido, se debe denegar un signo cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios que se protegen.

---

En igual sentido, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas establece cómo se deben calificar las semejanzas entre los signos, cómo se examinan las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos. Estas semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros.

Los incisos c) y e) de este artículo 24 indican:

[...]

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

[...]

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;

[...]

Para establecer esa identidad o semejanza en los productos o servicios, se utiliza el cotejo marcario, como herramienta necesaria para valorar los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico y determinar si existen diferencias entre el signo solicitado y los signos registrados. En caso de que efectivamente se provoque un riesgo de confusión frente al consumidor en relación con los inscritos, esta situación lleva a objetar el registro del signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

El Tribunal Registral Administrativo ya ha indicado que con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual y con el fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. De esta manera se determina que la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; 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 se deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, la cual surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos impide al consumidor distinguir uno de otro.

Desde esta perspectiva, el cotejo de los signos enfrentados en este caso es el siguiente:

Signo solicitado



**Clases 2, 3, 17 y 21**

(productos que constan en el considerando primero de esta resolución)

Marcas inscritas

The logo features the word "ETIBOND" in a bold, black, sans-serif font. A small red square with the word "SUN" in white is positioned above the letter "D".

**Clase 1**



**Clase 2**

The logo features the word "DecoTek" in a green, sans-serif font. A small red square with the word "SUN" in white is positioned above the letter "k".

**Clase 19**



Clase 2



Clase 2



Clase 2

(Los productos constan en el considerando segundo de esta resolución)

Las marcas por cotejar son mixtas pues contienen elementos denominativos y figurativos. En este sentido, según la regla del análisis en conjunto los signos, estos no pueden descomponerse para analizar cada una de sus partes, porque el consumidor no descompone los signos para analizarlos letra por letra o elemento por elemento, por el contrario, los observa a golpe de vista.

En este sentido, los signos analizados con esa regla no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, debido a que desde el punto de vista gráfico se observa que dentro de su estructura no cuentan con colores semejantes, no existen elementos figurativos que presenten similitud, además de que los signos inscritos contienen el elemento  aditamento que les brinda distintividad, y que el consumidor reconoce de manera acertada en el mercado.

De ahí que no se requiere de un análisis exhaustivo para determinar que el elemento



denominativo del signo solicitado  difiere sustancialmente de todos los elementos que componen los signos registrados, puesto que, si bien todas las marcas utilizan el elemento TEK tal aditamento es una raíz débil o de uso común en el sector de productos de la industria en general, y en el caso de la solicitada, BOND le otorga la distintividad necesaria y no presenta semejanza alguna con la parte

---

denominativa de los signos inscritos. La marca solicitada también difiere gráficamente del signo inscrito ETIBOND SUR, pese a compartir la partícula BOND, pues ambos diseños permiten ser diferenciados en el mercado.

Desde el punto de vista fonético, si bien los signos, en su mayoría, utilizan en común la palabra TEK, al pronunciarlos difieren entre sí, debido a que el empleo de los elementos adicionales o frases que compone cada uno de ellos es diferente; por tanto, su acentuación es disímil y de esa misma manera será percibida por el consumidor. Lo mismo sucede con el signo inscrito ETIBOND SUR, pues su pronunciación es muy distinta a TEK BOND.

En el ámbito ideológico los signos no evocan concepto específico alguno que los relacione, pues son expresiones de fantasía.

Por lo antes citado, los signos presentan diferencias muy marcadas que eliminan toda posibilidad de confusión para el consumidor final; máxime que, como se ha indicado, el elemento  brinda a los inscritos una particularidad que los distingue de los demás productos en el mercado.

Ahora bien, si los signos son diferentes, dentro del cotejo no se incluyen los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizada líneas arriba, no sucede en el presente caso, pese a que se comercialicen productos similares o relacionados con los que protege la titular de los registros inscritos. Ello, en consideración de que el consumidor de este tipo de productos suele ser un consumidor medianamente informado e incluso especializado, como decoradores, constructores, etc., quienes podrían perfectamente distinguir entre una marca y otra; además este tipo de productos se suelen expender en lugares donde existen vendedores que asesoran

---

a los consumidores en el proceso de la compra, lo que elimina cualquier riesgo de confusión aún en caso de un consumidor inexperto.

Indica el apelante que el registro de la marca solicitada provoca la dilución de los signos registrados (menoscabo y debilitamiento); no obstante, este Tribunal considera que dicho supuesto no se materializa; si bien es cierto la marca SUR para distinguir productos como los pretendidos fue declarada notoria por el Tribunal Registral Administrativo mediante voto 547-2009 de las 09:00 horas del 3 de junio



de 2009, la marca pedida **TEK BOND** no contiene ningún elemento que se asemeje al término SUR, por lo tanto no se da la pérdida de distintividad alegada.

Conforme con las consideraciones que anteceden, los agravios de la empresa apelante deben ser rechazados, por lo que se debe confirmar la resolución venida en alzada y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial de la empresa INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:18:28 horas del 12 de enero de 2022, la cual en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto

---

Ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES.**

**Marca registrada o usada por tercero**

**TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TNR: 00.41.36**