

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0445-TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

INTERNATIONAL TEK BRANDS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-2326)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0556-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con treinta y un minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, vecino de San José, 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 Intelectual a las 09:15:48 horas del 20 de julio de 2022.

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de marzo de 2021, la abogada Adriana Calvo Fernández, cédula de identidad 1-1014-0725, vecina de San José, apoderada especial de la empresa SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, sociedad organizada y constituida conforme las leyes de Brasil, con domicilio en avenida San Marina 482, 1º Andar, Água Branca, Sao Paulo, SP, Brasil, 05036-903., solicitó la inscripción de la marca



de fábrica y comercio **TEK BOND** en las siguientes clases de la nomenclatura 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; adhesivos para papel tapiz; adhesivos para carteles; adhesivos para baldosas; **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; pegamento 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.

Los edictos para oír oposiciones fueron publicados y dentro del plazo conferido, el apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.**, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de

agosto de 2021, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca **TEK BOND** en clases 1 y 16. Alegó que su representada es titular de signos distintivos inscritos y que existe similitud entre las marcas.

Por resolución de las 14:22:19 horas del 31 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual puso en conocimiento del solicitante la oposición interpuesta y mediante escrito presentado ante ese Registro el 1 de noviembre de 2021, el interesado contestó la oposición.

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta, mediante resolución emitida a las 09:15:48 horas del 20 de julio 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 (folios 168 al 184 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. El Registro descarta las marcas TEKSUR SUR (diseño) y Tek Wood SUR (diseño) pero no lleva razón porque la denominación TEK es un elemento esencial y relevante en los signos de su representada por ser usado en su familia de marcas. El mismo Tribunal ha reconocido que deben considerarse las marcas registradas en clases diferentes a la del signo registrado. Su representada posee marcas notoriamente conocidas, sus productos se dirigen a la industria y el comercio.
2. Existe riesgo de confusión, las marcas están en la misma clase, protegen los mismos productos o similares y comparten radicales como es el término "TEK" y "BOND".
3. 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 se evite inducir a error al público.
4. Al otorgar protección a la marca "TEKBOND" los distintivos de su representada y en especial la marca "ETIBOND" y el término "TEK" podrían debilitarse y sufrir menoscabo en su notoriedad y capacidad distintiva, provocando daños irreversibles.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propios los hechos que tuvo por probados la autoridad registral en el considerando tercero de la resolución.

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. SOBRE EL COTEJO MARCARIO DE LOS SIGNOS EN PUGNA. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión con relación a otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando afecte algún derecho de terceros por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, en los incisos a y b:

- a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 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.
 - b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.
- [...]

No se debe olvidar que la finalidad de una marca es lograr la individualización e identificación de los productos o servicios que distingue dentro del mercado, con lo cual se evita que se pueda provocar un riesgo de confusión o asociación marcaria, de esta forma se protege no solo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial.

Para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, 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 hubiera entre ellos.

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 a 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 como herramienta el cotejo marcario, el que resulta necesario para poder valorarlos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.

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

SIGNO SOLICITADO



Clases 1 y 16

MARCAS INSCRITAS



Clase 1




Clase 2




Clase 2

Las marcas cotejadas son mixtas pues contienen elementos denominativos y figurativos. En este sentido, según la regla del análisis en conjunto, los signos no pueden descomponerse para analizar cada una de sus partes, porque el consumidor no altera 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

 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; tal y como ha sido analizado líneas arriba, en el presente caso los signos no se confunden, 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  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 09:15:48 horas del 20 de julio 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 08:39 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 09:33 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 02:54 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 08/02/2023 09:50 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/02/2023 10:46 AM

Guadalupe Ortiz Mora

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36