



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0330-TRA-PI

Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (Polybond) (19)

INTACO COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2015-500)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1046-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primero de diciembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Marcos Dueñas Leiva, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 9-044-475, apoderado generalísimo sin límite de suma de **INTACO COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas catorce minutos veinticuatro segundos del cuatro de marzo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 09:02:12 horas del 20 de enero del 2015, el señor Marcos Dueñas Leiva, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 9-044-475, apoderada generalísimo sin límite de suma de **INTACO COSTA RICA, S.A.**, sociedad domiciliada en San José, Barrio La California, calles 23 y 25, Avenida Segunda, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio POLYBOND, en clase 19 Internacional para proteger y distinguir: morteros cementicios para rellenar las juntas en los azulejos y cerámicas, tanto en paredes como en los pisos, materiales de construcción no metálicos, de fabricación de mi representada.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:14:24 horas del 4 de marzo del 2015, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 08:21:48 horas del 24 de marzo del 2015, el señor Marcos Dueñas Leiva, en la representación indicada, presentó **recurso de apelación**, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO: Que al ser las 09:32 horas del 27 de agosto del 2015, el señor Marcos Dueñas Leiva limita su lista de productos en la siguiente: MORTEROS CEMENTICIOS PARA RELLENAR LAS JUNTAS DE LOS AZULEJOS Y CERÁMICAS TANTO EN PAREDES COMO EN LOS PISOS.

QUINTO: Que a la sustanciación 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el siguiente:

- 1- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito la siguiente marca de comercio POLYBOND, registro 200729, cuyo titular es **FIBROCENTRO, SOCIEDAD ANONIMA**, vigente al 14 de mayo del 2020, en clase 2 internacional 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.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó rechazo la inscripción de la marca “**POLYBOND**” dado que corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y el cotejo con la marca registrada por cuanto gráfica, fonética e ideológicamente es identifica, busca proteger productos relacionados y van destinados al mismo tipo de consumidor, y se comprueba que hay similitud de identidad, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, existiendo riesgo de confusión en el consumidor al coexistir las marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, por ello se transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente sus agravios indica: Que limita su lista de productos y que por ello invoca el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues el principio de especialidad permite la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir producto o servicios distintos y de distinto titular, cumpliendo su marca a cabalidad con los preceptos necesarios para la aplicación de este principio.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En primer término, conviene referir que, de conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos así como su Reglamento, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente **distintivo**, no puede generar **confusión** en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de



inscripción, siendo ésta la esencia del **derecho de exclusiva** que se confiere al titular de una marca inscrita, y que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de ese signo, en relación con las marcas de productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea el signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los de uno y otro empresario puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea susceptible de causar **riesgo de confusión** o **riesgo de asociación**, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos no solo sean iguales o similares, sino también pretendan proteger los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados, sea:

Artículo 8°. - Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

- 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.***
- b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 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 o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior. [...]***



Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala:

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. [...]

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

El Cotejo Marcario establecido en el artículo 24 de la Ley de Marcas, es la herramienta básica para la calificación de semejanzas o diferencias entre signos distintivos. El cotejo visto de esta forma resulta necesario para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado 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.

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[...] el **cotejo marcario** es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles [...] Con el **cotejo gráfico** se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el **cotejo fonético** se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. [...] así tenemos 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; [...]” **Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005.**

Ello sin dejar atrás la **confusión ideológica** que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro.

Y en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:

Signo	POLYBOND	POLYBOND
Registro	Solicitado	Inscrito
N°	-----	200729
Marca	de fábrica y comercio	de Comercio
Protección y Distinción	MORTEROS CEMENTICIOS PARA RELLENAR LAS JUNTAS DE LOS AZULEJOS Y CERÁMICAS TANTO EN PAREDES COMO EN LOS PISOS.	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.

<i>Clase</i>	<i>19</i>	<i>2</i>
<i>Titular</i>	<i>INTACO COSTA RICA S.A.</i>	<i>FIBROCENTRO, S.A.</i>

La marca solicitada como la inscrita tanto gráfica, fonética como ideológicamente, son idénticas sin ningún tipo aunque sea mínimo de diferenciación, compartiendo el único termino **POLYBOND**, haciendo posible que el consumidor confunda que provienen del mismo origen empresarial, resultados a los que el Registro concluyó como engañosos, y aunque el recurrente indique en sus argumentos y agravios que debe aplicarse el principio de especialidad versado en el artículo 89 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pues los productos en uno y otro son distintos, no son aceptados los mismos, pues considera este tribunal que existe una gran relación en la naturaleza de los productos del campo de la construcción que la marca **POLYBOND** proporciona, aun y cuando el representante de la empresa **INTACO** haya limitado posteriormente los producto, evidenciando la posible confusión y asociación de empresas que generaría la inscripción de la marca solicitada.

Si fuera del caso que los productos a proteger fueran distantes, dicha marca podría inscribirse, en aplicación al **Principio de Especialidad**, pero al contrario, en el caso en cuestión se crea la posibilidad de que el consumidor medio interiorice que ambas marcas, la solicitada como la inscrita están relacionadas y asociadas bajo el mismo sector empresarial, que es precisamente la confusión que trata de evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho para ello.

Las limitaciones indicadas a folio 37 de los productos, no hace que desaparezca la posibilidad de engaño, debido a que siguen siendo elementos muy amplios para la coexistencia de ambas marcas; el riesgo de confusión persiste ya que todos estos elementos están íntimamente relacionados, razón por la que no puede aplicarse el principio de especialidad marcaria.

En este caso, al haber esta confusión y riesgo de asociación se debe de proteger a la marca inscrita donde no solamente protegemos al consumidor en general, sino que también se



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

debe proteger en forma directa a la empresa **FIBROCENTRO, S.A.**, titular de la marca **POLYBOND**, siendo obligación de este Tribunal en aplicación del Principio de Legalidad, no permitir la inscripción de una marca idéntica y que ya esté inscrita. Así, ya la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 650 de las 9:35 horas del 10 de noviembre de 1964), ha dicho:

“El Registro debe propender siempre a la protección de la marca inscrita...”

Dicha obligación no solo emana del artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al efecto indica:

“[...] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores [...]”

Sino también del artículo 25 de ese mismo cuerpo normativo, que establece

Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...]

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, habiendo realizado el debido análisis y el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita y efectuado el estudio de los agravios del apelante, este Tribunal concluye, que debe aplicarse el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el 24 de su Reglamento, que indiscutiblemente lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, así como que las marcas presentan similitudes y los productos que protegen son relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de estos signos; situación que no puede ser permitida por este Órgano de alzada y por esa razón



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

debe denegarse el signo solicitado, a fin de evitar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, así como hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas registradas cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la ya citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 su condición de representante de ***INTACO COSTA RICA, S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas catorce minutos veinticuatro segundos del cuatro de marzo del dos mil quince, la cual se ***confirma***. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio ***POLYBOND*** en clase 19 Internacional. Se da por agotada la vía administrativa, 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
