

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0897-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “IMPERBOND” (19)

IMPERSA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2010-5323)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 1067-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada registral de **IMPERSA S.A.**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cero cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y uno, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las seis horas, cincuenta minutos, veinticuatro segundos del ocho de octubre de dos mil die.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diez de junio de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial, suscrito por la Licenciada Denise Garnier Acuña en representación de **IMPERSA S.A.**, solicita la inscripción de la marca de comercio “**IMPERBOND**” en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir: materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la



construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, morteros para la construcción, cemento, materiales de construcción no metálicos, revestimientos no metálicos.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las seis horas, cincuenta minutos, veinticuatro segundos del ocho de octubre de dos mil diez, resuelve en lo conducente *“POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el veinticinco de octubre de dos mil diez, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación de **IMPERSA S.A.**, apeló la resolución referida, siendo, que el Registro mediante resolución de las quince horas, cuatro minutos, cincuenta y ocho segundos del veintisiete de octubre de dos mil diez admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita,

bajo el registro número 142952 la marca de fábrica **“INTERBOND REGULAR (DISEÑO)”**, a nombre de **IMPACTO CERÁMICO S.A.**, en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger materiales de construcción, cementos para piso cerámico y pisos cerámicos. (Ver. folio 20 y 21).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto.

TERCERO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de comercio **“IMPERBOND”** en clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, fundamentándose para ello, en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar, que existe identidad entre los signos, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no haber distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el consumidor por cuanto la marca solicitada pretende proteger productos de igual naturaleza a los del signo inscrito, por lo que 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 su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación no expresó los motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia reglamentaria (Ver folio 36) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla. No obstante, y a pesar, que la apelante no se pronunciara sobre lo resuelto por el Registro en la resolución apelada, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que, por consiguiente,



compele a este Tribunal Registral Administrativo a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber rechazado el registro de la marca propuesta por corresponder a una marca inadmisibles por derecho de terceros, ello por existir similitud gráfica, fonética e ideológica entre el distintivo solicitado **“IMPERBOND”** y el signo inscrito **“INTERBOND (DISEÑO)”**.

Desde un punto de vista *gráfico o visual*, salta a la vista que la marca solicitada-denominativa-simple, **“IMPERBOND”**, y la inscrita-mixta-compleja, **“INTERBOND REGULAR (DISEÑO)”**, formada por dos palabras **“INTERBOND y REGULAR”**, el vocablo **“Regular”** resulta imperceptible a los ojos del consumidor, ya que la misma está escrita en letra pequeña, y un dibujo, el cual se refiere a la silueta de un hombre pegando un piso, ubicado dentro de una figura geométrica-rombo-, en la parte inferior del rombo, se visualiza un piso, tenemos, que por la distribución y tipo de sus consonantes y vocales, en términos ortográficos, los distintivos marcarios resultan sumamente parecidos, pues gráficamente la única diferencia entre la marca inscrita y solicitada lo es la letra **“M y P”** en la solicitada, y la partícula **“N y T”** en la inscrita, no hacen diferencia alguna, ambas contienen en la parte final de la denominación el término **“BOND”**, constituyéndose éste en el factor tópico, por lo que existe una **fuerte similitud visual, entre los signos**, se deduce que desde un punto de vista meramente gráfico, no existe mayor diferencia entre una y otra para el consumidor, situación que denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser registrable, de ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por Órgano **a quo**, cuando manifiesta que *“(…) por lo que denota la ausencia del elemento de distintividad que debe contener una marca, lo que podría causar confusión en el consumidor por la similitud gráfica en ambos signos”*.

Derivado de la semejanza recién destacada, desde un punto de vista *fonético o auditivo*, ambas marcas se pronuncian y escuchan de manera idéntica, por lo que al no existir



diferencia en cuanto a la pronunciación; ya que ambas palabras suenan igual, el consumidor medio podría percibir que está en presencia de una misma marca y llegar a confundirse entre estas, es decir, topamos con una confusión auditiva, por cuanto la pronunciación de las expresiones que conforman los signos cotejados tienen una fonética similar. Y desde un punto de vista *ideológico o conceptual*, como ambos signos resultan de fantasía porque carecen de significado de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, no pueden ser asociados conceptualmente a algún objeto conocido, por lo cual entre una y otra marca no habría posibilidad de hallar alguna suerte de diferenciación o, como corresponde en este ámbito, alguna suerte de distintividad.

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal **24** inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas, indiscutiblemente nos lleva a establecer una similitud existente entre los signos enfrentados, desde un punto de vista gráfico y fonético, por tal circunstancia, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, con el agravante que los productos que aspira proteger la marca solicitada, a saber, *materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos, morteros para la construcción, cemento, materiales de construcción no metálicos, revestimientos no metálicos*, y los productos que protege la inscrita son a saber, *materiales de construcción, cementos para piso*, que como puede apreciarse, los productos de una y otra marca son de una misma naturaleza productos para la “**construcción**” lo que provocaría que en el consumidor medio se produzca esa asociación de términos al momento de ejercer su derecho de consumo, pues ambas marcas son similares y protegen productos para la construcción, de lo cual será inevitable que el público consumidor relacione los productos que pretende distinguir la marca “**IMPERBOND**”, con los productos que

protege el signo inscrito, lo que podría llevar a pensar a los compradores que los productos identificados con los distintivos marcarios mencionados tienen un mismo origen empresarial o proceden del mismo comercializador o productor.

Valga acotar, que permitir el registro de la marca solicitada **“IMPERBOND”** podría ocasionar la dilución de la marca inscrita **“INTERBOND (DISEÑO)”** al estar ésta contenida en la solicitada y proteger productos de la misma clase 19 que incluso están relacionados, tal y como lo señala el autor Jorge Otamendi al manifestar:

“(…) La dilución del poder distintivo de una marca sin duda es algo que el titular desea evitar (...). Se diluye el poder distintivo (...) Si alguna de estas marcas apareciera en el mercado distinguiendo productos de otros orígenes, el consumidor no sabrá quién es el fabricante. (...)” (**Derecho de Marcas, Otamendi, Jorge, Editorial Abeledo-Perrot, 4ta ed.- Buenos Aires 2002, pág. 281**).

QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión que, efectivamente, existe similitud gráfica y fonética entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, siendo tal su semejanza que podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita, a productos iguales o relacionados a los identificados por la marca inscrita. Permitir la inscripción del signo solicitado quebrantaría lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y numeral 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcas, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de **IMPERSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas, cincuenta minutos, veinticuatro segundos del ocho de octubre de dos mil diez, la que 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y 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, citas normativa y doctrina expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de **IMPERSA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas, cincuenta minutos, veinticuatro segundos del ocho de octubre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. 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

Jorge Enrique Alvarado Valverde



DESCRIPTOR

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. Marca registrada o usada por tercero

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41.33

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.36

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.53