



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2013-0793-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “PEGABOND”

INTACO COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-6513)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 343 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce horas con cinco minutos del veintidós de abril del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Marco Dueñas Leiva**, mayor, casado una vez, empresario, titular de la cédula de identidad número nueve-cero cuarenta y cuarenta-cuatrocientos setenta y cinco, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cero cuatro mil trescientos ochenta y tres, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio La California, calle 23 y 25, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y un minutos, veintidós segundos, del primero de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de julio del dos mil trece, el señor **Marcos Dueñas Leiva** de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo



PEGABOND

como marca de fábrica y comercio en clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “un producto químico usado como pegamento para azulejo y cerámica, de fabricación de mi representada.”

SEGUNDO. En resolución de las diez horas, treinta y un minutos, veintidós segundos del primero de octubre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de octubre del dos mil trece, el señor Marco Dueñas Leiva, en representación de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, interpuso recurso de apelación, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, cuatro minutos, cincuenta y dos segundos del dieciocho de octubre del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que 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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**PEGABOND**” por razones intrínsecas, artículo 7 incisos c), d), g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque este resulta capaz de atribuir cualidades o características, causar confusión y es carente de distintividad.

En virtud de lo resuelto por el registro, la representación de la empresa recurrente, en su expresión de agravios, argumenta que el Registro basa su negativa para inscribir la marca PEGABOND en los siguientes argumentos: 1. PEGABOND carece de distintividad. 2. PEGABOND es descriptivo. 3. PEGABOND es engañoso respecto de los productos a protegerse. 3. PEGABOND no es un símbolo de fantasía y se traduce como PEGAPEGA/ADHIERE. Aduce, que PEGABOND es un término de fantasía que debe analizarse en forma unitaria y no seccionada como lo hizo el Examinador. El examinador considera la acepción BOND como pegar cuando realmente también significa LAZO, BONO, CERTIFICADO DE INVERSIÓN que si se asocia con los productos que la marca pretende proteger no atribuye calidad ni característica por lo tanto es registrable. Hace referencia a la marca PROSET, dado que resulta incomprensible que se considerara de fantasía la razón PROSET y no PROBOND, estudiadas y analizadas bajo la misma ley objetiva. Que la marca de su representada es evocativa, más no descriptiva y por lo tanto registrable. Como lo fue en su momento la marca PROSET. Arguye, que su representada ha usado durante años la locución BOND: BONDEX, PLASTERBOND.



CUARTO. SOBRE EL FONDO. Ante el caso que nos ocupa, es importante señalar que si bien es cierto la solicitud de la marca se compone de una sola palabra formada por tres sílabas, de la misma se desprende con claridad que la sílaba final es “ BOND” que en el idioma inglés tiene varios significados y se entiende: “bond [...] lazo m; [...] cadenas f pl; obligación f; (adhesión) adherencia f; [...] enlace m; [...] adherirse; [...] (**Diccionario de Chicago Español-Inglés Inglés-Español, Editorial Books New York London Toronto Sydney, p. 315**). Asimismo las sílabas “PE y GA” que anteceden, al unir las conforman la palabra “PEGA” que también cuenta con un significado en el idioma español: “ pega. f. Acción de pegar (II conglutinar una cosa con otra. //2. Sustancia que sirve para pegar”. El término “**pegar**”, según el Diccionario indicado, p. 1712, se define “[...] Adherir una cosa con otra. //2. Unir o juntar una cosa con otra.” (**Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. 2001, Tomo II, Editorial Espasa Calpe, S.A., Madrid, p. 1711**).

En este sentido, siguiendo con el análisis, vemos que el signo solicitado “**PEGABOND**” (**PEGAADHESIVO**) está conformado únicamente o de manera exclusiva por un elemento descriptivo de características o bien describe una función del producto, que trata de “*un producto químico usado como **pegamento** para azulejo y cerámica, de fabricación de mi representada*”, no encontrándose en la construcción de la marca algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, lo cual impide acceder al registro tal y como se solicita, por cuanto este cae en la prohibición intrínseca, sancionada en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

De acuerdo a lo indicado supra, tenemos que entre más descriptivo sea un signo respecto de los productos a proteger menos distintivo será, por lo que en el presente caso resulta aplicable también el inciso g) del artículo 7, citado. Cabe indicar, que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que se pueda distinguir eficazmente de otras pertenecientes a competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.



Tomando en consideración lo expuesto, en relación con lo señalado por la recurrente en su escrito de expresión de agravios, en cuanto a que la marca solicitada es evocativa, no puede pensarse como lo argumenta la apelante, que el distintivo resulta evocativo, ya que más bien este informa directamente al consumidor de las características o función del producto a proteger, sin necesidad que este haga el mayor esfuerzo, pues al asociar el signo con el producto a proteger, a saber, “un producto químico usado como **pegamento** para azulejo y cerámica, de fabricación de mi representada” va a entender la palabra “**BOND**” para pegar.

En razón de lo indicado anteriormente, considera este Tribunal, que si bien lleva razón la recurrente, respecto a qué el vocablo “**BOND**” tiene otras acepciones, además de “**PEGAR**” como lo es: **LAZO**, **BONO** y **CERTIFICADO DE INVERSIÓN**, el consumidor como se dijo, al asociarlo con el producto a identificar, va a entender la expresión “**BOND**” para pegar, y no en esos otros significados. Consecuencia de ello, considera este Tribunal, que lleva razón la empresa recurrente, cuando manifiesta en su escrito de expresión de agravios que la marca no es engañosa, no obstante, como se indicó líneas atrás, el signo propuesto es descriptivo y carente de distintividad.

Conforme al argumento de la apelante, concerniente a que el signo propuesto “**PEGABOND**” es un término de fantasía, el mismo no constituye un nombre de fantasía, ya que su significado, es pegar, adherir, por ende, es inequívocamente descriptivo, carece de distintividad al no contener otro elemento que lo diferencie en el mercado de otros productos similares, lo que le impide acceder al registro tal y como se solicita.

Sobre el alegato planteado por la representación de la empresa recurrente, en cuanto a que la marca PROSET en clase 01, no tuvo impedimento para ser inscrita, cuando están presentes las mismas premisas fácticas. Al respecto, cabe indicar que, el hecho que la apelante invoque el amparo registral del signo “**PEGABOND**”, utilizando como medio de defensa la inscripción del distintivo PROSET, no resulta ser un elemento imperativo para acceder al registro solicitado en



forma automática, en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte del caso que nos ocupa, y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de expedientes independientes.

Por lo expuesto concluye este Órgano de Alzada que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y un minutos, veintidós segundos del primero de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“PEGABOND”** en clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, y cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y un minutos, veintidós segundos del primero de octubre del dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



“**PEGABOND**” en clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 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

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69