



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0298-TRA-PI

Solicitud de registro de marca “POLIBAMBU”

DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-359)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 878-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con quince minutos del diez de noviembre de dos mil quince.

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa **DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A.**, sociedad constituida y existente según las leyes de Chile, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, siete minutos, quince segundos del veinte de marzo de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2015, el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“POLIBAMBU”**, en Clase 17 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: *“Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos”*.



SEGUNDO. Mediante resolución de las diez horas, siete minutos, quince segundos del veinte de marzo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Van Der Laat Robles** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, 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 el Juez Villavicencio Cedeño, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo **“POLIBAMBU”** al considerarlo inadmisibles por razones intrínsecas, ya que remite al concepto de bambú, dado lo cual se torna engañoso en vista de que ninguno de los productos a proteger está hecho de este material, por ello provoca engaño en el consumidor, quien buscará esa característica en los productos. Afirma esa autoridad que si bien puede considerarse que la palabra *polibambú* es de fantasía, porque no posee un significado en el idioma español, alude en forma directa a bambú, lo cual no corresponde a la realidad de lo



protegido y por ello transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que POLIBAMBU es una palabra de fantasía, es una palabra inventada que no significa nada y por ello no existe en el idioma español, resultando un signo diferenciable de cualquier otro dedicado a brindar servicios similares. Por este motivo, la marca no evoca que los productos estén hechos de bambú. Al contrario, si estuviera conformada por los dos términos, en forma separada, esto podría ser cierto, pero no es el caso y el público no deducirá que los productos sean de bambú. Manifiesta que debe analizarse y calificarse la parte preponderante en su conjunto, examinando el signo pretendido como una marca de fantasía, novedosa y distintiva y no por separado como hizo el registrador. Agrega que su marca se ha inscrito en muchas jurisdicciones porque es novedosa. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se proceda a continuar con el trámite del registro propuesto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO. El análisis de registrabilidad de los signos marcarios implica una valoración de razones **extrínsecas** e **intrínsecas**. Las primeras se refieren a la **relación entre la marca sometida al proceso de registro con otras que ya se encuentren inscritas** y por lo tanto ya cuentan con una protección registral. Las segundas derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio** que se pretende proteger.

Los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesa para el caso bajo estudio el inciso j), que establece la prohibición de registrar como marca un signo que pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto a proteger, tales como *la naturaleza, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*



Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, **ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto**, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y **no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.**”

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” (suplida la negrita) [Voto No. 198 -2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)



El inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es el que recoge esta causal de rechazo, que tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “[...] *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011].

En este caso, la marca **“POLIBAMBU”** no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme al artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas, ya que al ser **analizada en su conjunto**, como un todo, es ineludible que destaca la palabra **BAMBÚ**, y así será transmitido en la mente del consumidor, creando un riesgo de confusión, ya que los productos para los cuales se solicita en Clase 17: *caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de materias plásticas semielaborados, materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no metálicos*, no tienen ninguna relación con este material.

Indica el apelante en sus agravios que **POLIBAMBU** es una palabra de fantasía, sin significado en nuestro idioma. Sin embargo, considera este Tribunal que más bien se trata de la simple unión del elemento compositivo **“poli-”**, que según el Diccionario de la Lengua Española (<http://dle.rae.es/?id=TW46U3C|TW5zc1n>) indica pluralidad o abundancia, y “bambú”, lo cual de una idea clara al consumidor, o sea que el producto tiene que ver en algún modo con bambú,



mientras que los productos del listado no indican estar relacionados con dicho material, y más bien hablan de otros componentes.

En este sentido, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar el signo pretendido con los productos a que se refiere, éste entra en contradicción con su objeto de protección y por ello deviene en engañoso y carente de la distintividad necesaria para ingresar a la publicidad registral.

Por otra parte, debe recordar la parte apelante que no tiene carácter vinculante para el análisis de registrabilidad en Costa Rica, el hecho de que el signo haya logrado su inscripción en otras latitudes, pues en materia marcaria rige siempre el principio de territorialidad.

Respecto de este principio, ya este Tribunal, en distintas resoluciones se ha pronunciado, dentro de otros en el **Voto No. 352-2015**, dictado a las 9:55 horas del 14 de abril de 2015, en donde se afirmó que:

“[...] Respecto de la inscripción en terceros países y coexistencia registral fuera de nuestras fronteras, este Tribunal ha de aplicar en la presente resolución el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, por lo que dichos registros no son abonables para lograr una inscripción en Costa Rica. Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso costarricense:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (...)” **Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51.**

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que



una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas del original, subrayado nuestro) **Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1^{era} edición, Civitas, Madrid, p. 74.**

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995. Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican:

“Artículo 6

[*Marcas*: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]



1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

(...)

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de territorialidad:

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio. La Convención de París contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este iBrief). La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.”” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory. The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly registered in a country of the Union shall



be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin." **Yelena Simonyuk, "The extraterritorial territorial reach of trademarks on the Internet", consultable en <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf>, traducción libre.**

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en el extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica. El registro fue otorgado por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial, en dicho sentido ver los Votos 760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, y 0080, 0223, 0651, 0652 y 0707 de 2014, entre otros. [...]" (**Voto No. 0352-2015**).

De este modo, resulta aplicable al caso bajo estudio el relacionado principio de territorialidad, siendo que, en modo alguno puede considerarse que los registros internacionales del signo propuesto afiancen la registrabilidad de POLIBAMBU como signo marcario.

Por último, sostiene el recurrente que en este análisis debe aplicarse la visión de conjunto. No obstante, recuerde el interesado que la visión de conjunto es una regla para realizar cotejos de marcas, contenida en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que en lo que interesa establece:

“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. [...]" (agregado el énfasis)



En razón de ello, no es aplicable dicha regla en este caso, toda vez que el signo no superó el examen de fondo, es decir que la denegatoria resuelta por el Registro no se basa en motivos extrínsecos sino intrínsecos, siendo que el análisis intrínseco sí se deben desmembrar las partes para comprender si hay alguna que pueda resultar engañosa al relacionarla con el listado de productos a proteger, lo cual sucede en el presente asunto.

Por lo expuesto, concluye esta Autoridad que debe confirmarse la resolución venida en Alzada, dado lo cual no resultan atendibles los alegatos de la parte apelante porque efectivamente el signo transgrede el inciso j) del artículo 7 citado.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, en representación de la empresa **DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos, quince segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual se confirma.

CUARTO. 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 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 presentado por el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, en representación de la empresa **DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, siete minutos, quince segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual se confirma para que se deniegue el registro del signo **“POLIBAMBU”**, solicitado por la empresa recurrente. Se da por agotada la vía administrativa.



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55