
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0316-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO
FASTLINE**

INTERNATIONAL TEK BRANDS INC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-9702)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0395-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de septiembre de dos mil veintidós.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Pablo Enrique Guier Acosta**, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial de la empresa **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Ciudad de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, No 8, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:15:07 horas del 03 de mayo de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de octubre del 2021, la licenciada Anel Aguilar Sandoval, abogada, cédula de identidad 1-1359-0010, vecina de San José, Santa Ana, en su condición de apoderada especial de la compañía SWIMC LLC, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 101 W, Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115 Estados Unidos de América, solicitó la marca de fábrica y comercio **FASTLINE** (no tiene traducción al español), para las siguientes clases de la nomenclatura internacional: **clase 1:** preparaciones químicas, a saber, masillas para carrocería de automóviles; masillas de acabado, adhesivo, todos para su uso en la industria del repintado de automóviles. **Clase 2:** Recubrimiento en forma de película protectora líquida. **Clase 3:** Abrillantador de automóviles; jabones para preparaciones de lavado de coches. **Clase 8:** cuchillas de afeitar; herramientas de mano, en concreto esparcidores y tablas de relleno de carrocería. **Clase 9:** Guantes protectores desechables y máscaras protectoras para uso con pintura y revestimientos automotrices e industriales. **Clase 16:** papel de enmascarar. **Clase 17:** película protectora de plástico para pintar automóviles. **Clase 21:** paños para limpiar o quitar el polvo; tazas para mezclar. **Clase 25:** overoles, en concreto, trajes de pintura.

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se apersona el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta en su condición de apoderado especial administrativo de la compañía INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., e interpone oposición contra la solicitud del signo **FASTLINE** para las clases 1, 2, 3, 8, 9, 16, 17, 21 y 25 internacional, pedida por la compañía SWIMC LLC., manifiesta que su representada cuenta con interés legítimo para instar la presente acción, toda vez que, es titular de las marcas: Sur Fastyl (diseño) y Sur Fast Dry (diseño), y la marca pedida dada la similitud genera confusión con los signos propiedad de su representada. Además, resulta engañosa lo cual transgrede el artículo 7 incisos b), c), g), j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 14:15:07 horas del 03 de mayo de 2022, resuelve la oposición interpuesta por el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta en

su condición de apoderado especial de la compañía INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., determinando denegar la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **FASTLINE** la cual se acoge (folio 59 al 70 del expediente principal).

Mediante documento 21/2022-006977 del 17 de mayo de 2022, la compañía opositora INTERNATIONAL TEK BRANDS INC, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio. El Registro, mediante resolución de las 13:25:37 horas del 7 de junio de 2022, desestima el recurso de revocatoria y admite la apelación. (folio 76 al 78 del expediente principal)

La compañía opositora INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., recurrió la resolución dictada por el Registro de origen y dentro de los argumentos de apelación manifestó:

1. Las marcas cotejadas tienen similitud gráfica, fonética e ideológica al reproducir en su totalidad la denominación “**FAST**” resultando inaudito que el Registro conceda la inscripción de la marca. Comparten la misma raíz, el mismo color, la misma denominación, la misma vocalización, evoca una misma idea en común y comparten o se dirigen al mismo mercado y giro comercial.
2. Su representada lleva más de 50 años en el comercio nacional e internacional, por lo que su permanencia, antigüedad y alta difusión en el mercado no surge de forma extemporánea, aprovechándose la empresa SWIMC LLC., injusta e indebidamente del prestigio y fama que se representada ha alcanzado por años.
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 no puedan inducir al público a error.
4. Al otorgar el Registro, protección a la marca “**FASTLINE**” los distintivos de su representada y en especial la marca “**FAST DRY**” y “**FASTYL**” ampliamente reconocidas y por la cual es reconocida su representada, podrían debilitarse y sufrir

menoscabo en su notoriedad y capacidad distintiva, provocando daños irreversibles en el valor de su empresa, debido a la dilución de la marca.

5. La marca de su representada tiene un amplio conocimiento en nuestro país, al ser utilizado prácticamente en todos los hogares, comercios e industrias del país, por la procedencia que evoca el término “Fastyl” cualquier persona sea consumidor o no de los productos o servicios de la empresa, pueden encontrar una relación o asociación con la marca pretendida.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía SWIMC LLC., se apersona y manifiesta que, concuerda con el criterio dado por el Registro, en cuanto al cotejo realizado entre las marcas, siendo claro y evidente que no existe similitud gráfica, auditiva ni conceptual, en vista de las claras diferencias desde estas tres perspectivas (folio 15 al 17 del legajo digital de apelación).

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal naturaleza que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos, cuyo titular es **INTERNATIONAL TEK BRANDS INC:**



1. **Marca de fábrica y comercio** registro **272986**, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: pinturas, pinturas anticorrosivas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. Inscrita el 27 de julio de 2018 y vigente hasta el 27 de julio de 2028 (folio 5 y 6 del legajo digital de apelación).



2. **Marca de fábrica y comercio** registro **297465**, en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: pinturas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos, todo para el secado rápido. Inscrita el 05 de julio de 2021 y vigente hasta el 05 de julio de 2031. (folios 7 y 8 del legajo digital de apelación)

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. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad 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 el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.

Las objeciones a la inscripción de una marca pueden derivarse de motivos intrínsecos o extrínsecos. En relación con el caso concreto se analizará lo relacionado a las objeciones por motivos extrínsecos; la normativa marcaría contempla la denegatoria de un signo cuando este

sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios.

En este sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente; estos incisos indican:

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.

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (decreto ejecutivo 30233-J) establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación;

es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro.

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el lugar del consumidor del bien o servicio; luego, debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 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 mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto.

Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para determinar las semejanzas entre los signos es necesario realizar la siguiente comparación:

SIGNO SOLICITADO

FASTLINE

En **clase 1** para: preparaciones químicas, a saber, masillas para carrocería de automóviles; masillas de acabado, adhesivo, todos para su uso en la industria del repintado de automóviles. **Clase 2:** recubrimiento en forma de película protectora líquida. **Clase 3:** abrillantador de automóviles; jabones para preparaciones de lavado de coches. **Clase 8:** cuchillas de afeitar; herramientas de mano, en concreto esparcidores y tablas de relleno de carrocería. **Clase 9:** guantes protectores desechables y máscaras protectoras para uso con pintura y revestimientos

automotrices e industriales. **Clase 16:** papel de enmascarar. **Clase 17:** película protectora de plástico para pintar automóviles. **Clase 21:** paños para limpiar o quitar el polvo; tazas para mezclar. **Clase 25:** overoles, en concreto, trajes de pintura.

MARCAS INSCRITAS



Registro 272986

En **clase 2** internacional, que protege: pinturas, pinturas anticorrosivas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos.






Registro 297465

En **clase 2** internacional, que protege: pinturas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos, todo para el secado rápido.

Conforme se desprende las marcas a cotejar son de dos tipos: denominativa (frase) y mixtas (frase y elemento figurativo). En este sentido, según la regla del análisis en conjunto los signos no deben descomponerse, para analizar cada una de sus partes, en virtud de que el consumidor no descompone los signos para analizarlos letra por letra y elemento por

elemento, por el contrario, los observa a golpe de vista.


En dicho sentido, los signos **FASTLINE**,  **Fastyl**  **FAST DRY** analizados bajo esa regla, no presentan una confusión visual, fonética o ideológica para el consumidor, en razón 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 denominativo del signo solicitado **FASTLINE** difiere sustancialmente de todos los

elementos que componen los signos registrados  **Fastyl**  **FAST DRY** debido a que si bien las marcas utilizan el elemento **FAST** en común, dicho aditamento es una raíz débil o de uso común en el sector de productos de la industria en general, y su contenido general **FASTLINE** no presenta semejanza con relación a las composiciones empleadas en las marcas inscritas, así como tampoco semejanza alguna con el elemento .

Desde el punto de vista fonético si bien los signos utilizan en común la palabra **FASTLINE** al ejercer su pronunciación los signos difieren entre sí, debido a que el empleo de los elementos adicionales o palabras que compone cada uno de los signos inscritos **FASTYL** y **FAST DRY** son diferentes, por tanto, su acentuación es disímil y de esa misma manera será percibida por el consumidor.

Desde el punto de vista ideológico, y a diferencia de lo que determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, el denominativo pedido no evoca un mismo contenido gramatical con relación a los inscritos, por cuanto FASTLINE que se encuentra en idioma inglés, traducido al español significa (línea rápida), la frase FAST DRY (secado rápido) y la frase empleada FASTYL corresponde a un término de fantasía, sea, que no cuenta con significado alguno, por tanto, las frases pese a emplear elementos en común también refieren a significados diferentes, por ende, se tornan fácilmente identificables para el consumidor.

Por lo antes citado, se puede colegir que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico los signos presentan diferencias tan marcadas que eliminan toda posibilidad de confusión para el consumidor final. Maxime, que como se ha indicado al contener los registros inscritos el elemento  les brinda una particularidad que las distingue sobre los demás productos en el mercado.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizada líneas arriba, no sucede en el presente caso, pese a que se comercialicen productos similares o relacionados con los que protege la titular de los registros inscritos. Ello, en consideración a 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 03 de junio de 2009, la marca pedida **FASTLINE** 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 este Tribunal determina 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 14:15:07 horas del 03 de mayo 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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: 10/11/2022 03:15 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 02:44 PM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 03:32 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 02:51 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 10/11/2022 03:44 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marca registrada o usada por tercero

TG: Marcas inadmisibles por derechos de terceros

TNR: 00.41.36