



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0246-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo “METAL DECK”**

**METALCO S.A, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7199-2010)**

**Marcas y otros Signos**

## ***VOTO N° 042-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro en su condición de apoderado especial de la empresa **METALCO**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas seis minutos treinta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante memorial presentado el once de agosto de dos mil diez, ante el Registro de la Propiedad Industrial por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdían, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad uno quinientos treinta y dos trescientos noventa, apoderado especial de la empresa **METALCO**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **METAL DECK**, para distinguir en clase 06 de la nomenclatura internacional:”Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de



cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas seis minutos treinta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada...*”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada, de las trece horas seis minutos treinta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, el Licenciado Harry Zurcher Blen, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

**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 Y SEGUNDO EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.



**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA.** El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a este Tribunal, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*.

Bajo tal tesitura ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación de la compañía **METALCO S.A**, se limitó a consignar en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Me apersono a entablar formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO** ante el Tribunal Registral Administrativo contra la resolución de las 13 horas y 06 minutos del 21 de Febrero de 2011, dictada en el expediente de la marca: **METAL DECK**, en clase 06, Exp N° 2010-7199* ” y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 39) para expresar agravios, no expuso las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante de las actuaciones del a quo, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio y revisar de oficio la legalidad, comparte este Tribunal el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando resolvió rechazar la



inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa **METALCO**, por haber considerado "(...) a) El signo "METAL DECK" es un término que proviene del inglés y puede ser traducida como "Cubierta de Metal". El signo propuesto resulta carente de distintividad para los productos relacionados con cubiertas de metal, y podría causar engaño o confusión al consumidor con respecto a los otros productos que se desean proteger. b) En cuanto a la **distintividad** se tiene que el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que al relacionarlos con los productos solicitados se relacionan directamente (...) En virtud de lo anterior se considera que el signo marcario propuesto resulta capaz de causar confusión y carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 6. Por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos j), g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo marcario solicitado."

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o define la marca como:

*"Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase."* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado.



Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

*c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*

*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata*

De acuerdo con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo no tenga suficiente aptitud distintiva

Por su parte la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si es susceptible de causar confusión y no goza de la condición de distintividad suficiente. Este Tribunal comparte la opinión del Registro en el sentido de que la marca “METAL DECK” se traduce como “cubierta metálica”. Esta marca pretende ser usada para productos metálicos, por lo tanto el término “metal” es descriptivo de una característica del producto, la cual está autorizada por el artículo 28 de la Ley de Marcas y no constituye ningún



elemento distintivo para la marca. De esta forma el único elemento distintivo de la marca es deck que significa cubierta. El consumidor al estar presente con la marca solicitada, tendrá la idea de que el producto marcado es una cubierta o un tipo de cubierta, no obstante los productos a proteger por la marca no son “cubiertas”, lo cual podría llevar a engaño porque el consumidor buscará algún tipo de estructura de cubierta en los productos, lo que llevaría a una situación de engaño violentando el inciso j) del artículo 7, lo mismo que violentaría el último párrafo del citado artículo que indica: *“Cuando la marca... exprese el nombre de un producto o servicio el registro solo será acordado para ese producto o servicio.”*

Obsérvese además que en el caso de que el producto marcado fuera una cubierta no estaríamos frente a una situación de engaño sino más bien ante una situación de falta de distintividad de la marca, ya que el signo Metal Deck, sería una designación usual del producto la cual incurriría en la prohibición del inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas ya citado.

Dicho lo anterior, concurda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g) y j)** y agregando el inciso **c)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 06 de la nomenclatura internacional: *“Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos”*, siendo inadmisibles por razones intrínsecas al violentar los incisos c) g) y j) del artículo 7 señalado, y el párrafo final de dicho artículo.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el



apoderado especial de la sociedad **METALCO S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, las trece horas seis minutos treinta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Harry Zucher Blen, apoderado especial de la sociedad **METALCO S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, las trece horas seis minutos treinta y nueve segundos del veintiuno de febrero de dos mil once, la que en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen .- **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*