
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2018-0191-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “PEGLABLOK”

INTACO COSTA RICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 2017-11145)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO N°. 0472-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, mayor, soltero, abogado, con cédula de identidad 1-434-595, vecino de San José, en condición de apoderado especial de **INTACO COSTA RICA, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-004383, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:13 horas del 2 de abril de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de noviembre de 2017, el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz** en la representación indicada solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“PEGABLOK”**, en clase 19 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *morteros para mampostería*.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 09:55:13 horas del 2 de abril de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción solicitada.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Guzmán Ortíz** recurrió la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y de interés para el dictado de la presente resolución por tratarse de un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de “**PEGABLOK**” por motivos intrínsecos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que el consumidor entenderá que su significado es PEGA y BLOK y en forma automática creará en su mente la idea de que se trata de un producto para pegar bloques, con lo cual resulta un término descriptivo, ya que precisamente se pretende proteger morteros para mampostería y por ello no otorga ninguna aptitud distintiva en relación a esos productos y mucho menos permite diferenciarlos de otros de sus competidores.

Afirma la autoridad registral que “...*si bien es cierto que el signo solicitado consiste en una palabra, no debe dejarse de lado que para el consumidor medio es muy sencillo constatar*”

que se encuentra formada por la unión de dos palabras claramente identificables que son descriptivas de los productos a proteger, transmiten un mensaje puramente informativo acerca de los productos de la clase 19, por lo tanto el vocablo PEGABLOK carece de distintividad...” (folio 14)

Agrega que, el hecho de que la marca estuviera inscrita en el 2006 no es vinculante a efectos de proceder a la inscripción de un determinado signo distintivo, porque la calificación que se realiza en nuestro país no depende de que se encuentre registrado anteriormente, ya que ese registro anterior pudiera haberse permitido en transgresión de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas; por ello el registrador debe determinar en cada caso concreto la procedencia o no de un nuevo registro.

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **Guzmán Ortíz**; en escrito presentado el 16 de julio de 2018 ante este Tribunal, alega que existe una incongruencia entre el otrora registro de PEGABLOK -del cual no se solicitó su renovación por un error fatal- y la presente solicitud. Agrega que esa marca se inscribió debidamente y se comercializó durante 10 años, logrando con ella la identificación precisa de sus productos y su origen empresarial; especie fáctica que no ha variado en la actualidad y siendo la misma ley la que otorgó su registro y ahora lo deniega.

Afirma que el término PEGABLOK es de fantasía, no descriptivo y creado por su representada para identificar un mortero para mampostería y que, al calificarlo el registrador; en contra del Reglamento correspondiente, separa los elementos que lo componen. Además, se trata de un pegamento para mampostería y no un pegamento para pegar bloques, por lo que la relación de descriptividad deviene en inaceptable. Con fundamento en dichos agravios, solicita se admita su recurso y se ordene continuar con el trámite de su registro.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir e individualizar unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Por ello, la distintividad es una de sus particularidades y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda diferenciar esos productos o servicios y con ello ejercer su derecho de elección.

Dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar las **condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo** en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, relativos a situaciones que impidan su registro, respecto de otros similares o que puedan ser asociados, que se encuentran puestos a disposición del público consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, de conformidad con los cuales -entre otras razones- una marca es inadmisibles cuando esté constituida por una indicación o por términos que se refieran en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, calificándolo o describiéndolo (inciso d) y; en general, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección (inciso g).

Resulta oportuno destacar que un **signo de fantasía** es aquel que ha sido creado por su titular. En general, este tipo de marcas no existen en ningún idioma, e incluso no es común que existan antes de su creación. Por ello, lograr posicionarla en el mercado conlleva una alta inversión de su titular.

En este sentido, consultado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://www.rae.es/drae>), el término **“mampostería”** se define como:

“...De mampostero.

1. f. Obra hecha con mampuestos colocados y ajustados unos con otros sin sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños...”

Asimismo, la palabra **“mampuesto”**:

“...mampuesto, ta. De mano y puesto.

1. adj. Dicho de un material: Que se emplea en una obra de mampostería.

2. m. Piedra sin labrar que se puede colocar en obra con la mano...”

Además, el vocablo “mortero”:

“...Del lat. mortarium.

(...)

4. m. Constr. Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo...”

En aplicación de todo lo anterior, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro de la Propiedad Industrial al analizar la marca propuesta, en el sentido de que es inadmisibles por razones intrínsecas en relación a los productos y servicios que pretende proteger y distinguir, toda vez que el consumidor pensará que se trata de un tipo de “pegamento” o “masa” que se utiliza para pegar bloques, los cuales; de acuerdo con la definición anterior, son una clase de mampuestos, que es precisamente lo que se pretende proteger con el signo.

Resulta claro para este Tribunal que la simple unión de dos palabras con significado, una vez unidas, se mantiene gráfica o fonéticamente (o ambas), aunque la denominación resultante no responda a criterios sintácticos o morfológicos del español; esto porque lo que se tutela es que en términos reales el consumidor asocie o no el término resultante con situaciones que son prohibidas por la Ley, sean estas intrínsecas o extrínsecas.

Considera este Órgano de Alzada que efectivamente la marca propuesta carece de distintividad, porque el signo solicitado PEGABLOK, está conformado por dos palabras con significado propio, que fonéticamente repercuten en la decisión de consumo del público y

por ello no puede considerarse que juntas formen un signo de fantasía, porque ese significado individual de tales elementos se mantiene, ya que no logran diluirse dentro del término propuesto.

Así, **PEGABLOK**, mantiene su significado de “pegar bloques” y por tanto no se trata de una marca de fantasía, sino, de un término descriptivo de una característica del producto a proteger por lo que cae en la prohibición del artículo 7 inciso d) y por tanto también en la del inciso g) al no tener aptitud distintiva.

Adicionalmente, concuerda este órgano de Alzada en que no es vinculante la inscripción anterior del signo propuesto. Recuérdese que una vez caduca la marca, una nueva solicitud debe privar, salvo que se trate de demostrar situaciones calificadas como notoriedad, en cuyo caso pueden establecerse otras consideraciones a valorar como una distintividad sobrevenida, acorde con la jurisprudencia de este tribunal. Sin embargo, no existen tales condiciones en la presente solicitud, que debe ser tenida como una primera solicitud, con todo lo que ello implica, siendo por supuesto que la calificación de la misma debe realizarse tomando en cuenta las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y su Reglamento.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:13 horas del 2 de abril de 2018, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco José Guzmán Ortiz**, en representación de **INTACO COSTA RICA, S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:55:13 horas del 2 de abril de 2018, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo **“PEGABLOK”** que ha 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM