



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0023-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio**

**“MULTYPANEL”TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA SOCIEDAD**

**ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2599-09).**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 145 -2011***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con quince minutos del nueve de agosto de dos mil once.***

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, en su condición de apoderada especial de la empresa **TERNIUM INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A.**, con domicilio en Heredia, Lagunilla 700 metros oeste de Jardines del Recuerdo, Parque Industrial UltraHeredia, Bodega # 2 y # 3, Costa Rica, con establecimiento fabril y comercial en dicha dirección, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, quince segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha veintiséis de marzo de dos mil nueve, la Licenciada **Ana Catalina Monge**, en su condición de gestora de negocios de **TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y



comercio “**MULTYPANEL**”, en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables y alambres no eléctricos de metales comunes, ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería, tubería y tubos, cajas de seguridad, productos de metales comunes no comprendidos en otras clases y minerales.

**SEGUNDO.** Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días quince, dieciséis y diecisiete de junio de dos mil nueve, en las Gacetas números ciento treinta y seis, ciento treinta y siete y ciento treinta y ocho, y dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones.

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once horas, cuarenta y tres minutos, quince segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, dispuso: “ (...) ***SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)***”.

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de noviembre de dos mil nueve la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de **TERNIUM INTERNACIONAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución referida, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas, treinta y un minutos, treinta y dos segundos del quince de diciembre de dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**QUINTO.** 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de esta índole que influyan en la resolución del proceso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio "MULTYPANEL", en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar conforme lo dispuesto en el Considerando VII de la resolución impugnada, que el signo marcario propuesto causa engaño y confusión sobre la naturaleza de los productos a proteger, por lo que la marca propuesta carece de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción, por lo que resulta inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante en su escrito de apelación argumenta, que se ha violentado el proceso establecido en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en el artículo 18, siendo, que el



artículo citado hace referencia al procedimiento de oposición, al no existir objeciones de forma y de fondo, procedía a realizar la inscripción de la marca y emitir el certificado correspondiente, lo cual no se cumplió, por el contrario violentando la ley marcaria y su procedimiento, en un acto totalmente anormal se dicta la resolución del 22 de setiembre del 2009 donde se regresa el procedimiento a la etapa de antes del edicto, previniendo una objeción de fondo, es decir, lo que conocemos como “un artículo 14”, por lo que solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción.

En lo que respecta a los argumentos expuestos por la representación de la sociedad apelante, en cuanto a que el Registro de la Propiedad Industrial transgrede el proceso establecido en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, cabe manifestar a la recurrente, que el hecho de que el signo haya sido publicado vía edicto, tal y como consta en el expediente, conforme lo establece el numeral 15 de la Ley de Marcas, dicha publicación, es con el fin de que aquellos terceros afectados con la publicación de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MULTYPANEL” puedan presentar sus respectivas oposiciones, hecho que de ninguna forma limita o impide al Registrador realizar alguna prevención u objeción después de haberse llevado a cabo dicha publicación, pues, como puede apreciarse hasta ese instante no se ha conferido derecho alguno por parte del Registro, de ahí, que el Registrador hizo bien, en prevenir a folios 16 y 17 del expediente, que la solicitud de inscripción de la marca pretendida por la sociedad **TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, se encontraba dentro de las causales de inadmisibilidad del artículo 7, incisos g) y j), siendo, que el artículo 315 del Código Procesal Civil, concede las medidas de saneamiento necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones, con el afán de impedir que se inscriban signos que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, por lo anterior, considera este Tribunal, que el Registro actuó acorde a lo que dispone el principio de legalidad.



**CUARTO.** Por otra parte, y aunque los alegatos de la apelante se circunscriben únicamente a lo expuesto en el considerando anterior, este Tribunal en acatamiento del Principio de Legalidad y como contralor de la materia se avoca a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, correspondiente a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MULTYPANEL”, en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N<sup>o</sup> 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto, de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que,



la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

**QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.**

Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “MULTYPANEL”, como marca de fábrica y de comercio en **clase 6** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, *metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables y alambres no eléctricos de metales comunes, ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería, tubería y tubos, cajas de seguridad, productos de metales comunes no comprendidos en otras clases y minerales*, este Tribunal estima que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cuarenta y tres minutos, quince segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, debe **confirmarse**, ya que el signo marcario propuesto, es engañoso y carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas Otros Signos, por las razones que se indicarán de seguido.

En el caso de referencia estamos ante un signo denominativo, formado por una palabra compuesta, es decir, constituida por dos términos “MULTY” y “PANEL”, que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., pp. 1553 y 1664 y 1665, “**multi**” significa “ (...) muchos” y “**panel**” significa, “(...) Cada uno de los compartimentos limitados comúnmente por fajas o molduras, en que para su ornamentación se dividen los lienzos de pared // 2. Elemento prefabricado que se utiliza para construir divisiones verticales en el interior o exterior de la vivienda y otros edificios”, partiendo de tales significados, tenemos que la expresión “MULTYPANEL” proporciona al consumidor la idea de estar frente a muchos paneles de construcción prefabricados, es probable que así lo considere el consumidor medio



de los productos, por lo usual de los términos dentro del sector pertinente, situación que puede llevar a engaño y confusión al adquirente de los productos que identifica la denominación mencionada, ello, propiamente en cuanto a la naturaleza de los mismos. El inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor. En relación a las marcas susceptibles de engañar, el autor Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:

*“(…) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañosa tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe afirmar a este propósito que una misma denominación puede ser engañosa con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (…) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (…)”*. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Por lo que el engaño ha de realizarse como lo señala Fernández-Novoa *“teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca”*, de ahí, que 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, como ocurre en el caso que nos ocupa.

En este sentido el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí, que sea aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, las disposiciones contenidas no solamente en el inciso j) del artículo 7 citado sino también en el inciso g) de dicho artículo, este último prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio el cual se aplica.”*. En el artículo 6 quinquies.- B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo, característica que no se encuentra presente en el caso que se analiza, por consiguiente el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, y en ese sentido se debe confirmar la resolución objeto del recurso.

**SEXTO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina**





**Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de **TERMIUM INTERNACIONAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro a las once horas, cuarenta y tres minutos, quince segundos del cinco de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma, 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 el expediente a la oficina de origen par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Iilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## DESCRIPTORES

### MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

#### TE. Marcas con falta de distintividad

**Marca engañosa**

#### TG. Marcas inadmisibles

**TNR. 00.60.55**