



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0516-TRA-PI

Solicitud de señal de propaganda “CONDULAC... ¡ES MUCHO CABLE!”

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE CAPITAL VARIABLE, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4620-2013)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 192 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el **Licenciado Luis Pal Hegediüs**, en representación de la empresa **SERVICIOS CONDUMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintisiete de junio de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 28 de mayo de dos mil trece, el **Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, con cédula 1-669-228**, en calidad de apoderado especial de **SERVICIOS CONDUMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** solicitó el registro de la señal de propaganda “**CONDULAC... ¡ES MUCHO CABLE!**” en relación con las marcas denominadas “**CONDULAC**” y “**CONDULAC & DISEÑO**”, inscritas bajo los Registros números **226050, 226815, 226048, 226425, 226049 y 226211**, para *promocionar cables y alambres no eléctricos de metales comunes, productos de metales comunes no comprendidas*



en otras clases, alambres y cables eléctricos para la construcción, cables de distribución de electricidad para baja, media y alta tensión, cables de potencia de electricidad, cables control eléctricos, cables flexibles eléctricos, cables de electricidad para minas, alambres y cables desnudos de cobre y aluminio para electricidad, cables eléctricos para telefonía y planta externa para transmisión de voz y datos, cables coaxiales, cables multipartes de electricidad y conectores eléctricos en relación con la marca CONDULAC que se encuentra bajo los registros 226815, 226425, 226211, 226050, 226048 y 226049, en Clase 50 internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la señal de propaganda relacionada.

TERCERO. Que el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa solicitante apeló la resolución final referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

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 la Juez Ortiz Mora y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, este Tribunal considera innecesario establecer un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**CONDULAC... ¡ES MUCHO CABLE!**”, por considerar que está constituida por términos que relacionados con la lista de productos, dentro de los cuales se encuentran “*productos de metales comunes no comprendidos en otra clase o conectores eléctricos*”, resulta engañosa por cuanto refiere en forma directa a “*cable*”, lo que podría causar confusión en los consumidores respecto de lo que se pretende promocionar, dado lo cual violenta lo dispuesto en el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en concordancia con el inciso j) del numeral 7 de esa misma ley.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente manifiesta que no comparte el criterio del Registro *a quo* porque la lista de productos a promocionar contiene “*productos de metales comunes no comprendidos en otras clases*” debido a que los cables se encuentran fabricados o contienen dichos metales, lo que necesariamente hace que el cable sea un producto de metal común. Asimismo, en lo relacionado con “*conectores eléctricos*”, también los cables que se promocionarán son eléctricos, por ello los indicados conectores se relacionan íntimamente. Agrega el apelante que: “*Sin embargo, si así lo requiere este Registro, se pueden eliminar los conectores eléctricos de la lista de productos a promocionar por la señal de propaganda con el fin de que la misma continúe con su curso normal de inscripción...*” Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea anulada la resolución que recurre y se continúe con el trámite de inscripción de la señal de propaganda que pretende.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Una vez examinado el expediente venido en alzada, comprueba esta Autoridad que, efectivamente, la señal de propaganda propuesta “**CONDULAC... ¡ES MUCHO CABLE!**”, se relaciona en forma directa para promocionar cable y al confrontar ese distintivo con la lista de productos indicada por el solicitante, tal y como afirma el *a quo*, puede llevar a engaño y resulta carente de distintividad.



En el caso de análisis, el Registro deniega el registro propuesto por razones intrínsecas, en aplicación de lo dispuesto en los incisos a) del artículo 62 en relación con el inciso j) del literal 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esto es, por resultar engañoso respecto de los productos a que se refiere, al atribuirle determinadas cualidades sobre su naturaleza.

Este eventual engaño al consumidor radica en que, al adquirir los productos que se pretende promover con esta señal de propaganda, lo hará pensando que va a encontrar únicamente cables o productos similares, siendo que con ese signo no solo se ofrecen éstos, sino también “productos de metales comunes no comprendidas en otras clases y conectores eléctricos”, que no necesariamente serán cables.

No obstante, el apelante manifiesta en sus alegatos que, en caso que el Registro lo considere necesario *“... se pueden eliminar los conectores eléctricos de la lista de productos a promocionar por la señal de propaganda con el fin de que la misma continúe con su curso normal de inscripción...”*

De tal manera, considera este Tribunal que, en virtud que la señal propuesta no es susceptible de inscripción para todos los productos pretendidos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de cita, es posible que la autoridad administrativa limite la lista que presenta el solicitante y siendo que los demás no recaen en la prohibición de registrabilidad indicada, es posible continuar con el trámite de registro, limitando en estos términos el objeto de protección de la señal de propaganda en estudio.

De conformidad con las consideraciones expresadas, concluye esta Autoridad que lo procedente es declarar CON LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegediüs**, en representación de la empresa **Servicios Condumex, Sociedad Anónima de Capital Variable**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, para que se continúe con el trámite de registro del signo propuesto, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere y únicamente para “*cables y alambres no eléctricos de metales comunes, alambres y cables eléctricos para la construcción, cables de distribución de electricidad para baja, media y alta tensión, cables de potencia de electricidad, cables control eléctricos, cables flexibles eléctricos, cables de electricidad para minas, alambres y cables desnudos de cobre y aluminio para electricidad, cables eléctricos para telefonía y planta externa para transmisión de voz y datos, cables coaxiales, cables multipartes de electricidad.*” Se elimina de la lista de protección los “*productos de metales comunes no comprendidas en otras clases y conectores eléctricos*”.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expresadas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Luis Pal Hegedüs**, en representación de la empresa **Servicios Condumex, Sociedad Anónima de Capital Variable**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, tres minutos, cincuenta y nueve segundos del veintisiete de junio de dos mil trece, para que se continúe con el trámite de registro de la señal de propaganda solicitada “**CONDULAC... ¡ES MUCHO CABLE!**” si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impidiere. Se limita el objeto a proteger en “*cables y alambres no eléctricos de metales comunes, alambres y cables eléctricos para la*



construcción, cables de distribución de electricidad para baja, media y alta tensión, cables de potencia de electricidad, cables control eléctricos, cables flexibles eléctricos, cables de electricidad para minas, alambres y cables desnudos de cobre y aluminio para electricidad, cables eléctricos para telefonía y planta externa para transmisión de voz y datos, cables coaxiales, cables multipartes de electricidad.” Se elimina de la lista de productos a promocionar los siguientes: “productos de metales comunes no comprendidas en otras clases y conectores eléctricos”. Respecto de lo aquí resuelto, 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, para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES :

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69