



Expediente N° 2007-0045-TRA-PI
Solicitud de Registro de la marca de comercio “LA URUCA”
en clase 06 Internacional
TORNILLOS LA URUCA S.A., apelante
Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen N° 2581-05)
Marcas y otros signos

VOTO N° 234 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por Carlos Alberto López Calderón, mayor de edad, soltero, ciudadano salvadoreño, empresario, vecino de Escazú, con pasaporte de su nacionalidad número B-doscientos dos mil ciento ochenta y dos, en su calidad de Presidente con facultades de *apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa* **TORNILLOS LA URUCA S. A.**, con domicilio social en San José, La Uruca, de las instalaciones de Facó cien metros al oeste, cédula jurídica número tres-ciento uno- cero ochenta y un mil seiscientos cincuenta y siete, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y veintiún minutos con cincuenta y nueve segundos del ocho de diciembre del dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 13 de abril de 2005, la empresa **TORNILLOS LA URUCA S. A.**, presentó solicitud de registro de la marca de comercio “**LA URUCA**”, que se describe así: “... **LA URUCA** en mayúscula en negro sobre un fondo blanco. Para proteger tornillos metálicos de fijación, alambre liso y de púas, clavos con y sin cabeza, grapas metálicas, productos y materiales de



construcción galvanizados y/o metálicos no comprendidos en otras clases, metales comunes y sus aleaciones, construcciones transportables metálicas, en Clase 06 de la Clasificación Internacional, reservándose el derecho de usarla en cualquier tamaño, color, diseño, o combinación de los tres. Haciendo constar que su representada es dueña de un establecimiento donde se venden los productos anteriormente citados, así como toda clase de herramientas.”

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas y veintiún minutos con cincuenta y nueve segundos del ocho de diciembre del dos mil cinco, dispuso: *"POR TANTO: / Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000 y su Reglamento(...) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (...), y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio(ADPIC) (...), SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. / NOTIFIQUESE..."*.

TERCERO: Que contra la citada resolución, el señor Carlos Alberto López Calderón, en su condición de representante de la empresa **TORNILLOS LA URUCA S.A.**, en fecha seis de julio de dos mil seis, planteó **Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio**, oponiéndose a lo resuelto por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

CUARTO: Que a la sustanciación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Méndez Vargas; y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: Este Tribunal



requirió, con el carácter de prueba para mejor proveer, las certificaciones aludidas en la resolución dictada a las diez horas del treinta de mayo de dos mil siete, que estando visible a folios 42 a 57, se ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como únicos Hechos con tal carácter, los siguientes:

- 1.- Que el señor Carlos Alberto López Calderón, mayor, ciudadano salvadoreño, soltero, empresario, vecino de Escazú, San José, portador del pasaporte de su nacionalidad número B doscientos mil ciento ochenta y dos, es el Presidente con la representación judicial y extrajudicial y con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma actuando individualmente de la sociedad **TORNILLOS LA URUCA, SOCIEDAD ANONIMA**, (ver certificación al folio 10).
2. Que el señor Jorge Eduardo conocido como Armando Castillo Rojas, al 19 de marzo del presente año, registralmente no aparece como el Presidente de la citada sociedad (ver folios 42 al 57).

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de No Probados.

CUARTO: SOBRE LA CONTESTACION DE LA AUDIENCIA CONFERIDA POR ESTE TRIBUNAL. Debe señalarse que el escrito presentado a este Tribunal en fecha 11 de abril del presente año, suscrito por el señor Jorge Eduardo conocido como Armando Castillo Rojas, en condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo hasta por la suma de cincuenta mil dólares exactos de la compañía Tornillos La Uruca Sociedad Anónima, mediante el cual contesta la audiencia de ley conferida por este Tribunal, por resolución de las catorce horas con quince minutos del dieciséis de marzo último, notificada según acta visible a folios 33 y 34, se tiene únicamente por presentado y agregado al expediente a los folios 35 y



36, toda vez que el señor Castillo Rojas, apersonado en representación de dicha sociedad para el 19 de marzo de 2007, que es la fecha que tiene ese escrito, no era el que fungía como Presidente de esa empresa, ni ostentaba las facultades que se indican, conforme se observa de la certificación histórica de nombramientos de Junta Directiva de dicha sociedad y documentos respectivos expedida por el Departamento de Certificaciones del Registro Nacional (véase folios del 42 al 57). En definitiva, no contaba el señor Castillo Rojas, en la fecha del escrito (19 de marzo de 2007), ni en la de presentación del mismo a este Tribunal (11 de abril de 2007), con la legitimación necesaria para representar válidamente a la citada sociedad, por lo tanto, las manifestaciones constantes en dicho escrito no serán consideradas, teniéndose por desatendida la audiencia de ley conferida.

QUINTO: SOBRE LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE Y LA TESIS DEL REGISTRO. En el presente caso, según lo **argumentado por el apelante**, don Carlos Alberto López Calderón, en escrito que consta al folio 23 del expediente, la discusión se circunscribe a que no comparte el rechazo de la inscripción de la marca solicitada, por cuanto: “La marca solicitada es suficientemente distintiva y su empleo de ninguna manera es susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o característica de los productos que se solicitan proteger con la marca. Es claro que en el caso que nos ocupa la marca LA URUCA no agrega cualidades o características a los productos protegidos como es el caso de por ejemplo “Zarcero” para la natilla. No se crea de manera alguna confusión respecto del origen de los productos pues el distrito 7 de la Provincia de San José no es origen de ninguna clase especial de productos como los que se solicita proteger con la marca LA URUCA, no es origen de productos con cualidades o características especiales o singulares de tal manera que no puede agregar a los productos alguno en sí misma la marca no tiene. El alegato de que en el distrito de La Uruca es “hoy un importante centro especializado en productos y servicios industriales, razones que impiden la apropiación de su registro”. Es realmente reflejo de falta de fundamento legal y fáctico para rechazar la inscripción ... “ El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, veintiún minutos con cincuenta y nueve segundos del ocho de diciembre de dos mil cinco, resolvió rechazar la



solicitud de inscripción, por ser una marca inadmisibles por razones intrínsecas, que carece de distintividad, conforme al artículo 7 incisos g) y el l) en relación con el artículo 3 párrafo segundo, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, de 01 de enero de 2000, referido el último inciso, a indicaciones geográficas aplicadas en el registro de marcas. Además, la marca de comercio **LA URUCA**, no contiene suficientes elementos de distintividad marcaria para hacer posible su registro, porque corresponde a un nombre propio de un distrito de San José, denominado URUCA, zona donde son especialistas en productos y servicios derivados de la industria en general. Que la marca pretende proteger productos de la industria y construcción, de tal manera que existe una evidente e innegable relación con los productos a proteger y el nombre URUCA, particularmente por llamarse así la zona industrial más grande de San José. Que no puede ser objeto de apropiación el término URUCA, porque de igual manera los demás comerciantes o agentes económicos que tengan un negocio en esa zona reclamarán el derecho de utilizarlo como marca y al tratarse de un nombre de uso generalizado, se convierte en un término común, eliminándose su posible capacidad de distinguir un producto de sus similares, situación que manifiesta su irregistrabilidad.

SEXTO: SOBRE LAS MARCAS. GENERALIDADES. La marca se puede definir como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, pues con su utilización lo que se pretende es distinguir unos productos o servicios, permitiéndole así al consumidor identificar los productos o servicios que elige. Así las cosas, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en los numerales 2° y 3°, establece los requisitos básicos que toda marca debe cumplir; a saber: **1- su perceptibilidad:** entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; **2- su distintividad:** que es



la función esencial de la marca, y que radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie y **3- su susceptibilidad de representación gráfica:** que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial, esa descripción, además, sirve para formarse una idea del signo objeto de la marca. En consecuencia, un signo es objeto de registración cuando cumple a cabalidad con esos tres elementos característicos y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna causal de irregistrabilidad comprendida en la Parte II, Sección 3, artículo 22, punto 1) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), como: “...*las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico*”. En nuestra legislación marcaria, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3° párrafo segundo de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, **es procedente** la inscripción de marcas relativas a indicaciones geográficas, referidas a nombres geográficos, nacionales o extranjeros “**siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.**” (Lo subrayado y en negrilla no son del original).

SETIMO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal ha señalado que los **signos distintivos** son en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse difundir en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Un signo debe tener capacidad distintiva, por lo tanto, no debe permitirse el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud. Del examen de conjunto que ha hecho este Órgano de alzada, de las dos palabras que componen la marca de comercio **LA URUCA**, se concluye que carecen de distintividad,



novedad u originalidad, para ser aceptadas como marca de comercio. Por otra parte, según se expone, la conjunción de sendos vocablos, no es susceptible de crear confusión respecto del origen. El artículo 7 inciso 1) fundamenta la denegatoria de la marca específicamente en cuanto a la indicación geográfica, que se entiende es una indicación de que un producto determinado proviene de una zona geográfica concreta; el artículo 2 de la citada Ley, lo define como: “Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción.” Bajo esa premisa, no le es aplicable al signo objeto de denegatoria, el inciso 1) del artículo 7, en relación con lo establecido en el párrafo segundo del numeral 3 de la citada Ley, puesto que dichas normas establecen, como causal de irregistrabilidad, que la marca se refiera a nombres geográficos, nacionales o extranjeros que no sean susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas, y en esencia, lo que se solicita inscribir en el Registro con dicho signo denominativo, es una marca de comercio que pretende distinguir productos que no son susceptibles de crear ese tipo de confusión, porque a esos productos no se les indican cualidades o características especiales. Ergo, el signo que solicita la inscripción, no es susceptible de apropiación en la forma en que se presenta, pues, como lo señala el Registro de la Propiedad Industrial, la “URUCA” es el nombre propio del distrito sétimo del cantón primero, de la Provincia de San José, de acuerdo con la División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica, y hoy es una importante zona industrial, que goza de fama en la actividad comercial que pretende desarrollar la empresa Tornillos La Uruca, S.A. En este sentido, el signo denominativo “LA URUCA” no le aporta distintividad al giro comercial que pretende desarrollar la empresa solicitante de la marca indicada. Tomando en cuenta que la distintividad es una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito, este Tribunal considera que en el presente caso, la marca de comercio solicitada, no cuenta con la suficiente aptitud distintiva, que le permita a Tornillos La Uruca, Sociedad Anónima, diferenciar o distinguir esa marca en el mercado. Así las cosas, no podría otorgándosele a la solicitante el derecho exclusivo de explotar esa marca de comercio, pues como lo señala el Registro, “Uruca” resulta ser *un término inapropiable*, por



ser el nombre del distrito sétimo del cantón primero de San José, y además identifica a una zona muy reconocida e importante como zona industrial y, porque de igual manera los demás comerciantes que tengan un negocio en esa zona, reclamarán el derecho de utilizarlo de igual forma y al tratarse de un nombre **de uso generalizado**, se convierte en *un término de uso común*, eliminándose su posible capacidad de diferenciarse o distinguirse en el mercado, como marca de comercio para distinguir y proteger la denominación de productos aquí descritos, en la clase 06 Internacional, a la de otros productos similares que existan en el comercio, o que llegaren a existir. La consecuencia de esa falta de carácter distintivo en el signo propuesto, se encuentra incluida en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 7, inciso g) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es la norma que se aplica al caso bajo examen, para denegar la inscripción de la marca de comercio **LA URUCA**.

OCTAVO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que anteceden, procede declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y veintiún minutos con cincuenta y nueve segundos del ocho de diciembre de dos mil cinco, la cual **debe confirmarse** por las razones expuestas.

NOVENO: 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudenciales que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el señor Carlos Alberto



López Calderón, en su condición de apoderado con facultades suficientes de **TORNILLOS LA URUCA, SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas y veintiún minutos con cincuenta y nueve segundos del ocho de diciembre de 2005, la cual **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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Msc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



Descriptores:

- **Inscripción de marcas y signos distintivos**
- **Marcas intrínsecamente inadmisibles**
- **Marca con falta de distintividad.**