



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2010-0089-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “P PORCELANITE (DISEÑO)”

GRUPO LAMOSA S.A.B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 7823-08)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 244 -2011

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos noventa y dos-cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de **GRUPO LAMOSA S.A.B. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, once minutos, veinticinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de agosto de dos mil ocho, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, de calidades y condición indicadas al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**P PORCELANITE (DISEÑO)**” en **clases 1 y 19** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir en la **clase 1**: “Químicos usados en la industria, ciencia y



fotografía, así, como, en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria”, y en la **clase 19**, para proteger y distinguir: “Materiales de construcción (no metálicos), tubería rígida no metálica para la construcción, asfalto, brea y betumen, construcciones transportables no metálicas y monumentos no metálicos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:55:22 horas del 22 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de fábrica “**PGC PORCELANITE (DISEÑO)**”, en **clase 19** de la **Clasificación Internacional de Niza**, bajo el registro número **115383**, protege y distingue: “Azulejos, pavimento cerámicos y de gres, revestimientos cerámicos y de gres y baldosas”, perteneciente a **PORCELANITE, S.L.**, no es susceptible de inscripción la marca “**P PORCELANITE (DISEÑO)**”, por cuanto corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, por lo que es irregistrable al transgredir el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante resolución de las nueve horas, once minutos, veinticinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la marca solicitada.

CUARTO. Que inconforme con la resolución final dicha, el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en representación de **GRUPO LAMOSA S.A.B. DE C.V.**, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 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 dos mil diez al 12 de julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Como tal se enlista el siguiente: Que la marca de fábrica “**PGC PORCELANITE (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro número **115383**, para proteger y distinguir en **clase 19** de la Clasificación Internacional, “azulejos, pavimento cerámicos y de gres, revestimientos cerámicos y de gres”, a nombre de **PORCELANITE, S.L.**, fue inscrita el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve y vigente hasta el diecinueve de agosto de dos mil nueve, la cual no se solicitó su renovación y por ende, se encuentra caduca (ver folios 46 a 47 del expediente).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, once minutos, veinticinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil nueve resuelve rechazar la inscripción de la marca solicitada, al considerar que existe similitud gráfica y fonética con la marca inscrita “**PGC PORCELANITE (DISEÑO)**”, en **clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el registro número **115383**, lo cual podría causar confusión en los consumidores por no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo, inminente el riesgo de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a través de los signos



marcaros distintivos, los cuales se reconocen a través de la inscripción, siendo, que la marca propuesta “**P PORCELANITE (DISEÑO)**”, transgrede el artículo **8 inciso a)** de la Ley de Marcas y Otros Signos

En el caso de análisis consta a folios 46 y 47 del expediente, que la marca de fábrica “**PGC PORCELANITE (DISEÑO)**”, inscrita bajo el registro número **115383**, para proteger y distinguir en **clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza: azulejos, pavimento cerámicos y de gres, revestimientos cerámicos y de gres y baldosas, a nombre de **PORCELANITE, S.L.**, fue inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por lo que su vigencia de diez años, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 20 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, regía desde esa fecha y hasta el diecinueve de agosto de dos mil nueve, hasta el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, sin que se hubiere presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la respectiva solicitud de renovación, dentro de los plazos que estatuye el numeral 21 de la citada Ley, por lo que a la marca de fábrica “**PGC PORCELANITE (DISEÑO)**”, en clase **19** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir los productos citados líneas atrás, le **sobrevino la caducidad**, de ahí, que este Tribunal comparte los argumentos de la representación de la sociedad apelante, cuando manifiesta que: “**2. (...) La marca inscrita no se comercializa en el país. Nótese que el registro se encuentra caduco (Tal cual se informara a este Tribunal mediante escrito del 24 de febrero, 2010, presentado a las 10:26 horas). 3. (...) la marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 indicadas por el Registrador (Artículo 8, literales a) y b) y por ende es susceptible de inscripción registral**”. (la negrita y subrayado es del original).

Sin embargo, analizada la marca solicitada a la luz de las formalidades intrínsecas observa este Tribunal que ésta no goza de suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que intenta proteger en clases 1 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza, o bien cuando respecto a la naturaleza específica de esos productos el signo resulte carente de



originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la distintividad requerida por el numeral 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, **Derecho de Marcas**, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Es así que, de la normativa y doctrina citada, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Dicho lo anterior, considera este Tribunal que, de conformidad con el artículo 7 **incisos g)** de la Ley de Marcas, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**PORCELANITE (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 1 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden: **clase 1**: “Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así, como, en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, abonos para las tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos) usados en la industria”, y en la **clase 19**, para proteger y distinguir: “Materiales de construcción (no metálicos), tubería rígida no metálica para la construcción, asfalto, brea y betumen, construcciones transportables no metálicas y monumentos no metálicos”, los cuales no tienen relación directa con los productos que designa el signo pretendido, ya que el término “**PORCELANITE**” se define como “(...) *A semivitrified clay or shale, somewhat resembling jasper; -called also porcelain jasper. How to thank TFD for its existence?* (Ver



[http://www.thefreedictionary.com/Porcelanite-En caché](http://www.thefreedictionary.com/Porcelanite-En+cache)), que traducido al español significa una arcilla semi-vitrificada o arcilla esquistosa que se asemeja a un jaspeado, llamada también porcelana jaspeada, en otro sentido, es un porcelanato para pisos, por lo que la denominación bajo estudio resulta ser designativa de un producto concreto, el cual es distinto a los productos que pretende proteger, de ahí, que el signo solicitado sea carente de distintividad.

Bajo esta tesis, las marcas 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. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Analizada la causal prevista en el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada contraviene esa disposición ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, se encuentran aquellas que carecen de distintividad suficiente.

Siendo evidente, en este caso en particular, que no es factible autorizar la inscripción de la marca pedida, para los productos que pretende proteger, ya que el término que conforma el signo que nos ocupa le falta distintividad para adquirir la categoría de marca.



Adicionalmente, la marca pretendida también resulta *engañosa*, ello, como consecuencia de la designación enunciada supra, aspecto, que hace que el consumidor pueda crear en su mente que el producto a proteger es “**porcelana**”, cuando en realidad se trata de otros productos (Ver folio 1), por lo que considera este Tribunal que el distintivo marcario que se desea amparar no es registrable de conformidad con lo dispuesto en el artículo **7 inciso j)** de la Ley de Marcas. En relación a la figura del engaño, el tratadista Carlos Fernández-Novoa, indica:

“(...) 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 a firmar 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).

CUARTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente es declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de **GRUPO LAMOSA S.A.B. E C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, once minutos, veinticinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma pero por motivos intrínsecos.

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 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

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de **GRUPO LAMOSAS S.A.B. DE C.V.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial nueve horas, once minutos, veinticinco segundos del cuatro de diciembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma pero por motivos intrínsecos. 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 Suárez Baltodano

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Roberto Arguedas Pérez

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TE. Marca engañosa

TNR. 00.60.69