

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0174-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca TEJA ESPAÑOLA (Diseño)

Industrias Monterrey, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 7711-2004)

VOTO No. 255-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil cinco.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor **Rigoberto Pacheco Tinoco**, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y cinco- cero dieciséis, en su condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de cinco mil dólares de la sociedad denominada **INDUSTRIAS MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- - doscientos nueve mil quinientos noventa y nueve, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y dos minutos veinticinco segundos del veintiocho de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de octubre de dos mil cuatro, el señor Rigoberto Pacheco Tinoco, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos treinta y cinco- cero dieciséis, en su condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de cinco mil dólares de la sociedad denominada **INDUSTRIAS MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno- - doscientos nueve mil quinientos noventa y nueve, domiciliada en San José, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **TEJA ESPAÑOLA (DISEÑO)**, en clase 06 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir láminas de acero para techo en forma de teja.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cuarenta y dos minutos veinticinco segundos del veintiocho de abril de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en los incisos c), d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita, no tiene la suficiente aptitud distintiva respecto del producto de que se trata; la palabra “española” que acompaña al término “teja” induce a error en cuanto al verdadero origen de los productos o bienes a proteger, o indica que la procedencia es efectivamente España, así como por lo dispuesto en el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de París, en lo relativo a la falta de distintividad.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el señor Rigoberto Pacheco Tinoco, de calidades y condición dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de mayo de dos mil cinco, interpuso recurso de apelación, solicitando el plazo de ley para expresar agravios ante el superior.

CUARTO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas treinta y cuatro minutos veintiséis segundos del cinco de julio de dos mil cinco, resolvió admitir el recurso de apelación, emplazando a los interesados ante este Tribunal.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal carácter el siguiente: Que el Licenciado Rigoberto Pacheco Tinoco es apoderado generalísimo limitado a la suma de cinco mil dólares

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de la empresa Industrias Monterrey, Sociedad Anónima (ver folio 4).

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO: En cuanto al fondo: A) Sobre las marcas en general: 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 de las causales que impiden su registro, establecidas por los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas. **B) Sobre la protección de las indicaciones geográficas:** Las indicaciones geográficas son definidas 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*”

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

fundamentalmente a su origen geográfico”. En nuestra legislación marcaria, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3º párrafo segundo de la 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.*”. En forma similar, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el precitado artículo 22, punto 2, siempre en relación a las indicaciones geográficas, establece que: “... *los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967) 3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 4.-La protección prevista en los párrafos 1, 2, y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos (sic) se originan en otro territorio...*”. De las anteriores citas se desprende que la indicación geográfica como signo que distingue un producto o un servicio de otro, debe permitir que el consumidor pueda identificar el origen de un determinado producto o servicio, ya que si la presentación del producto sugiere que proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen causando ello confusión al público, debe ser denegada su inscripción. **B) Sobre la resolución apelada y los agravios de la empresa apelante:** 1.- En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio TEJA ESPAÑOLA (diseño), por considerar que el distintivo solicitado está conformado por palabras

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

genéricas, de orden común, sin caracteres especiales de novedad ni de originalidad importantes para registrar tal denominación, además señala que la palabra “española” que acompaña al término “teja” induce a error en cuanto al verdadero origen de los productos a proteger, o indica indefectiblemente que la procedencia es efectivamente España., siendo la falta de distintividad suficiente para denegar su inscripción. **2.-** Contra esa decisión apeló el apoderado de la sociedad Industrias Monterrey, S. A., alegando como agravios que se está en presencia de una marca evocativa, que su representada necesita usarla para describir sus productos a los consumidores, que lo que se pretende es registrar un tipo de teja con diseño español, no una teja proveniente del país España, lo que no causaría confusión en cuanto a su origen, que no se puede considerar como una denominación de origen ya que el producto no es elaborado o fabricado en España; además, señala que la marca de su representada, en la forma en que está usada no indica lugar de procedencia, considerando que para que así fuera debería estar precedido por la preposición “de” o cualquier otra expresión que le imprimiera esa idea. **3.-** Al respecto, este Tribunal considera que los fundamentos que motivaron a que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio que se pretende inscribir, son procedentes y por ende, la resolución recurrida debe confirmarse. Del examen en conjunto realizado de las dos palabras que componen la parte denominativa de la marca de fábrica y de comercio que se solicita TEJA ESPAÑOLA y su diseño, se ha constatado que las mismas más que aludir al estilo de la teja, tal y como lo plantea la sociedad gestionante, podría ya en la actividad de mercado resultar términos sugestivos del origen del producto que pretende proteger y distinguir. Este Tribunal, comparte el fundamento esgrimido por el a-quo para sustentar la irregistrabilidad de los términos solicitados Teja Española (diseño), pues en definitiva ambas palabras resultan genéricas de uso común, el término “teja” por ser básicamente el vocablo que identifica ese producto en forma directa, recordará al consumidor el nombre de una pieza en forma acanalada que sirve como techo, aparte de que el diseño que acompaña la parte denominativa de la marca, es precisamente el de unas tejas y, el vocablo “española” podría aludir que el producto es natural de este país, toda vez que según el Diccionario de la Real Academia Española, edición 2001, el término “española” mantiene como acepción: “*adj. Natural de España// 2.- Perteneciente o relativo a este país de Europa...*”. Bajo esas premisas, no lleva razón la sociedad apelante, cuando aduce que la marca de su representada en la forma en que está usada no indica lugar de procedencia,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que para que así fuera, debería estar precedido por la preposición de o cualquier otra expresión que le imprimiera esa idea, pues tal y como se denota el mismo contenido conceptual del término “española” sugiere a una indicación de origen. 4.- Asimismo, aduce la sociedad apelante respecto de su marca, que la combinación de dos o más vocablos comunes resulta susceptible de originar un conjunto con carga expresiva suficiente para cumplir la misión específica de orientar, sugerir, evocar y atraer la atención del consumidor. Sin embargo, tal consideración no puede expresamente admitirse, debe tenerse presente que sobre los vocablos comunes no es susceptible su apropiación pues son de indispensable uso en el comercio, aunque no se encuentra vedado su registro siempre y cuando se acompañen de un término de fantasía o no se conviertan en adjetivos calificativos del producto. También, se señala que lo que se pretende es el registro de un tipo de teja con diseño español, no obstante, tal argumentación, resulta más técnica que marcaría y, en este sentido, es oportuno destacar, que la misión de la marca es distinguir en el mercado los productos o servicios producidos y comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra, es decir, que la marca distingue un producto en el mercado el cual será requerido por diversos tipos de consumidores, pues no estamos ante un producto dirigido sólo a una clase de consumidor sino a uno más amplio como lo es el campo de la construcción. Ha de tenerse presente que el consumidor es quien en principio representa la otra parte al que la ley protege de eventuales confusiones o engaños. Bajo esa premisa, la marca solicitada no puede considerarse que evoque un tipo de teja, sino más bien a su origen por el contenido conceptual de sus términos. Efectivamente, la marca solicitada tal y como se constituyó “TEJA ESPAÑOLA (diseño)”, no es posible equipararla al tipo de marca evocativa sino a una marca descriptiva, pues, en este caso describe según lo manifiesta la empresa gestionante un tipo de teja, lo cual resulta una causal de irregistrabilidad inmersa en el artículo 7 literales c), d) y g) de la Ley de Marcas citada 5.- Por consiguiente, al apreciarse que la marca de fábrica y de comercio que se solicita registrar “Teja Española (diseño)”, está constituida por términos que resultan genéricos y, que podrían inducir a error al público consumidor en cuanto al verdadero origen de los productos que se pretenden proteger, puede considerarse que la marca en cuestión, no otorga distintividad al producto, sino, por el contrario, podría causar ambigüedad en cuanto a la naturaleza, al origen y procedencia del mismo y por ende podría inducir a error o a confusión al público consumidor. Sobre la distintividad, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resolución de las quince horas diez minutos del diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho, señaló: “Reiteradamente se ha dispuesto que: *"El requisito de carácter distintivo forma parte de la función principal de la marca, cual es la de separar o discriminar los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Para que una marca pueda llevar esa función de diferenciar, debe tener aptitud para reconocer fácilmente como signo distinto del producto mismo y debe ser desemejante también del nombre del producto, pues la marca no debe transmitir la idea de la clase del producto sino distinguir un producto particular de los de la misma especie. (En este sentido, ver resolución No. 71 de las 14:30 horas del 22 de noviembre de 1983)." En relación a la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado: “Es otra de las características de la marca, la que sirve para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciarlos en el mercado de otros de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los productos o servicios de sus competidores. La distintividad se considera como el requisito fundamental que debe contener la marca, ya que evita que el consumidor se confunda entre dos marcas coexistentes en el mercado y además pretende evitar que en el procedimiento de registro se concedan títulos marcarios a signos idénticos o similares que induzcan al público consumidor a error, en cuanto a las calidades y al origen empresarial de los productos o servicios...” (Proceso No. 18-IP-99 dentro del Proceso Interno No. 2490-082-96, Quito, 25 de agosto de 1999). Consecuentemente, puede determinarse que la marca de fábrica y de comercio **“TEJA ESPAÑOLA (DISEÑO)”**, no presenta suficiente aptitud distintiva, elemento esencial que debe poseer todo distintivo marcario, como para acceder a su registro, pues la parte denominativa que conforma la marca unida a su diseño, podría inducir a confusión o error al público consumidor, lo cual sustenta la declaratoria sin lugar de la solicitud inscripción presentada, puesto que la misma resulta improcedente, al no ajustarse a lo establecido en el artículo 7 literales c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y al artículo 6 quinquies b- (ii) del Convenio de París, que dispone sobre el rechazo de las marcas *cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;* por todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Apelación presentado por la sociedad Industrias Monterrey, S. A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y dos minutos veinticinco segundos del veintiocho de abril de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “ TEJA ESPAÑOLA (DISEÑO)”, clase 06 Internacional, la cual ha de confirmarse.

CUARTO: 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 No. 8039; 126 inciso c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, jurisprudencia y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la sociedad **INDUSTRIAS MONTERREY, S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y dos minutos veinticinco segundos del veintiocho de abril de dos mil cinco, 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 y las pruebas aportadas por el recurrente, a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE**.-

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada