

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0176-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca TEJA ITALIANA (diseño)

Industrias Monterrey, S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 7712-04)

VOTO No. 272-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del diecisiete de noviembre 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, quien actúa en su condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de cinco mil dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica, 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 tres minutos cuarenta y nueve 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, actuando en su condición de apoderado generalísimo limitado a la suma de cinco mil dólares de la sociedad denominada **INDUSTRIAS MONTERREY, SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **TEJA ITALIANA (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 tres minutos cuarenta y nueve 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 “italiana” 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 Italia, así como por lo dispuesto en el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de París, en lo relativo a la falta de carácter distintivo.

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 tres 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 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. Dicho carácter distintivo 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 de una empresa de los de otras, 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 para ser susceptible de registro; 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 capacidad de distinguir: 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 requiere que un signo, para ser registrado, pueda ser descrito ya sea mediante el uso de palabras, gráficos, figuras, etc., lo 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 el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos como el *“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.”*. En nuestra legislación marcaria, de conformidad con lo que al efecto establece el artículo 3° 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 su artículo 22, punto 3, siempre en relación a las indicaciones geográficas, establece que: *“Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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.”. 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. **C) 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 ITALIANA (diseño), por considerar que el distintivo solicitado está conformado por palabras genéricas, de orden común, sin caracteres especiales de novedad ni de originalidad importantes para registrar tal denominación, además señala que la palabra “italiana” 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 Italia, siendo la falta de carácter distintivo 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 un diseño especial que han llamado “italiana”, no una teja proveniente del país Italia, 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 Italia; 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 ITALIANA y su diseño, se ha constatado que las mismas, más que aludir al

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

estilo de la teja, tal y como lo plantea la sociedad gestionante, podrían 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 el rechazo a la solicitud de registro de los términos solicitados Teja Italiana (diseño), pues en definitiva ambas palabras resultan genéricas y 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 “italiana”, podría inducir a pensar que el producto proviene de ese país, toda vez que según el Diccionario de la Real Academia Española, edición 2001, el término “italiana” mantiene como acepción: “*adj. Natural de Italia// 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, 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 “italiana” sugiere a una indicación de origen. Lejos de lo afirmado por el recurrente cuando indica que: “*La marca analizada constituye una construcción metafórica donde las palabras utilizadas con un sentido distinto del suyo propio habitual; pero que guarda con éste una relación descubierta por la imaginación, con un ostensible carácter artificioso, caprichoso o de fantasía, cuya originalidad le dota de una clara eficacia distintiva e identificadota; tal combinación de palabras aisladamente genéricas adquiera así un valor diferencial distintivo del de sus miembros integrantes, como efecto inmediato y directo de la estructura adoptada que crea una imagen sugestiva e idónea funcional para cumplir la misión orientadora.*”, no encuentra este Tribunal en el signo que se pretende inscribir esa “construcción metafórica”, aquel “carácter artificioso, caprichoso o de fantasía, cuya originalidad le dota de una clara eficacia distintiva e identificadota” que alega el apelante, más bien, las características que aprecia este Tribunal en el signo que se pretende inscribir son las de la total y clara referencia al producto que se pretende fabricar y comercializar, sean tejas para techo, y gracias al aditamento “italiana” dicho signo adquiere una connotación que no permite su registro, y es la de sugerir que dicho producto proviene de Italia. Debe tenerse presente que los vocablos comunes no son susceptibles de apropiación, pues son de indispensable uso en el comercio, aunque no se

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 italiano, no obstante, tal argumentación, resulta más técnica que atinente a la inscripción de marcas 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 ITALIANA (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 para el rechazo del registro inmersa en el artículo 7 literales c), d) y g) de la Ley de Marcas citada.

4.- Por consiguiente, al apreciarse que la marca de fábrica y de comercio que se solicita registrar “Teja Italiana (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 distinción 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 el carácter distintivo que deben poseer las marcas, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la 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*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

noviembre de 1983).” En relación a la distinción que debe ostentar toda marca, 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 ITALIANA (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 denegatoria de la solicitud de 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 se refiere al 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 usuales 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 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 tres minutos cuarenta y nueve segundos del veintiocho de abril de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“ TEJA ITALIANA (DISEÑO)”**, clase 06 Internacional, la cual ha de confirmarse.

SEGUNDO: 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 tres minutos cuarenta y nueve 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