



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-1236-TRA-PI

Oposición a inscripción de marca de comercio “IMPERTOP (DISEÑO)”

INTACO COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 10634-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 421-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del tres de mayo del dos mil diez.

Recurso de apelación formulado por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres, ciento uno-cuatro mil trescientos ochenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta Plaza **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y dos segundos del veintiuno de agosto del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de agosto del dos mil siete, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada registral de la sociedad **IMPERSA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**IMPERTOP (DISEÑO)**”, en **clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir materiales de **asfalto, pez y betún, morteros para la construcción, cemento, materiales de construcción no metálicos, revestimientos no metálicos**. Dicho signo según lo señala la representación de la empresa solicitante, consiste en un diseño de la figura de un rectángulo que semeja una bolsa de color azul franjas delgadas blancas, el centro de color celeste con la palabra Impertop arriba en letras de fantasía de color azul. La figura de una mano de color rosada con azul sosteniendo un objeto rojo sobre una superficie azul con celeste. Abajo del lado izquierdo un círculo rosado con figuras irregulares dentro. Reserva los colores blanco, rojo, azul y rosado

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días nueve, diez y once de marzo del dos mil dos mil nueve, en las Gacetas números cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, y dentro del plazo conferido, el señor **Marcos Dueñas Leiva**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **INTACO COSTA RICA S.A.**, formuló en fecha ocho de mayo del dos mil nueve, oposición al registro de la marca de comercio **“IMPERTOP (DISEÑO)”**, en **clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y dos segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve resolvió declarar sin lugar la oposición y acoger la solicitud de inscripción de la marca presentada.

CUARTO: Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha veintitrés de setiembre del dos mil nueve, el señor **Marcos Dueñas Leiva** en la representación dicha interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y cuatro minutos, diez segundos del veintinueve de setiembre de dos mil nueve, admite la apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal..



QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se acoge el hecho que como probado tuvo el Registro **a quo**, el cual encuentra fundamento en los folios 5 y 31 del expediente.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución de este asunto.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual



habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (**Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002**).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el señor Marcos Dueñas Leiva, en representación de la sociedad **INTACO COSTA RICA S.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “(...) *Vengo por este medio a apelar ante el Superior su resolución de las 14:15:52 horas del 21 de agosto de 2009 misma que deniega la oposición a la inscripción de la marca de la referencia (...)*. (Ver folio 43), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (Ver folio 96) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundamentamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo



ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo *agravios*, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por el representante de la sociedad opositora y apelante.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber declarado sin lugar la oposición presentada por la sociedad **INTACO COSTA RICA S.A.**, y haber acogido el registro de la marca propuesta, por considerar en el considerando tercero de la resolución venida en alzada, conforme al numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que el signo no se enmarca dentro de las causales de irregistrabilidad, incisos a), c), d) y g) del artículo 7 de la Ley citada, ya que en su conjunto es distintivo, siendo, que el elemento denominativo protegido IMPERTOP no es genérico ni descriptivo.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO A DILUCIDAR. En el presente asunto, considera importante este Tribunal destacar que la marca de comercio en estudio es una marca mixta, donde convergen un elemento denominativo, la palabra “**IMPERTOP**” y elementos gráficos que se integran o bien acompañan al elemento denominativo, el cual fue descrito en el escrito inicial de la solicitud (Ver folio 2). Sobre el conjunto de elementos que conforman una marca mixta, establece el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: “*Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio*”. (el subrayado no es del original). Lo anterior, quiere decir, que los elementos comunes o necesarios de preservar en el comercio para la presentación de productos no alcanzan la protección registral, no son susceptibles de apropiación



individual, de ahí, que considera este Tribunal, que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al aplicar el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, a efecto, de acoger la solicitud de la marca referida líneas atrás.

Respecto a las marcas complejas o mixtas y a los signos descriptivos o genéricos que puedan conformar, la doctrina señala: *“El signo, para que sea rechazado como genérico, usual o descriptivo, debe estar compuesto exclusivamente por signos de esa naturaleza. O dicho de otro modo, si el signo está compuesto por varios elementos de los que forma parte un componente genérico, usual o descriptivo, pero en dicho conjunto existen elementos distintivos, el signo podrá inscribirse.”* (LOBATO, Manuel, **Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2001, p.275**). Partiendo de la cita doctrinal mencionada, tenemos, que el signo pretendido, como se indicara anteriormente, es mixto, y está constituido por el vocablo **“IMPERTOP”**, que se acompaña de elementos gráficos. La palabra mencionada como puede apreciarse no está en el lenguaje común de las personas, pues resulta ser un término de fantasía, que no se encuentra dentro del lenguaje español o inglés, sin ser indicativo de los productos que se pretende proteger, sea, el nombre de la marca no designa el producto, por lo que no se da la causal de irregistrabilidad del inciso c), artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, el término **“IMPERTOP”** unida a los elementos gráficos, no le otorga ninguna cualidad o descripción a los productos a distinguir, a saber, materiales *asfalto, pez y betún, morteros para la construcción, cemento, materiales de construcción no metálicos, revestimientos no metálicos*, pues al tratarse de una marca de fantasía, el vocablo creado no tiene significado conceptual alguno, por lo que no se da el presupuesto del inciso d) del artículo 7 de la Ley citada. Cabe resaltar, que dentro de los elementos gráficos que conforman el signo solicitado se encuentra la figura de una “llaneta”, que es la



que describe la sociedad solicitante a folio 2 del expediente como “(...) *La figura de una mano de color rosada con azul sosteniendo un objeto en color celeste sobre una superficie azul*”, la cual se refiere a un instrumento que se utiliza para distribuir la mezcla de cemento, y por ende, es conocido en el lenguaje común de las personas, por lo que éste, al igual que el otro elemento que acompaña a la expresión “**IMPERTOP (DISEÑO)**”, no son otra cosa, que un elemento más de la marca solicitada, no un derecho exclusivo, de ahí, que sea de aplicación el numeral 28 de la Ley de Marcas ya citado, el cual no extiende la protección a los elementos de uso común, pues, como lo señala acertadamente el Registro “(...) *no se está otorgando la exclusividad sobre la misma a favor del solicitante, no se está protegiendo la forma de la llaneta, lo que se protege es el diseño en su conjunto (...)*”.

De lo anterior, se concluye, que el signo pretendido “**IMPERTOP (DISEÑO)**”, al no ser descriptivo, ni encontrarse dentro del lenguaje común o usanza comercial para referirse a un producto en específico, el mismo es un signo inscribible, por cuanto cumple plenamente con la característica esencial que debe tener todo signo para ser registrado, cual es la distintividad. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION);...*”. Además, la doctrina ha dicho que “*El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características.*” (Derecho de Marcas. **Otamendi, Jorge.** LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, p. 107).



Así las cosas, es de mérito establecer que el signo “**IMPERTOP (DISEÑO)**”, al constituir un signo distintivo que no califica ni describe los productos que pretende proteger, ni encontrarse dentro del lenguaje común o usanza comercial, el mismo puede ser objeto de inscripción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo** en la resolución venida en alzada.

QUINTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se procede a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y dos segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Marcos Dueñas Leiva**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de



suma de la sociedad **INTACO COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, quince minutos, cincuenta y dos segundos del veintiuno de agosto de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

INSCRIPCION DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55.