



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0005-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica: “SOLDADURAS ESPECIALES (DISEÑO)”

INFRA, S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 12046-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 454-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con diez minutos del seis de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **INFRA, S.A de C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada Felix Guzmán No. 16, Colonia El Parque, 53398 Naucalpan de Juárez, Estado de México, México, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con doce minutos y veintidós segundos del veintinueve de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 13 de setiembre de 2007, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa **INFRA, S.A. de C.V.**, solicitó el registro de la marca de fábrica “**SOLDADURAS ESPECIALES (DISEÑO)**”, en **Clase 9** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: electrodos para soldar.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con doce minutos y veintidós segundos del veintinueve de octubre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial



dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de noviembre de 2008, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en representación de la empresa **INFRA, S.A. de C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil nueve, expresó agravios.

CUARTO. 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 Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de fábrica “**SOLDADURAS ESPECIALES (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **INFRA, S.A. de C.V.**, los literales **c), d) y g)** del artículo **7º** de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que:



“...el signo marcario propuesto contiene palabras de uso común y genérico, así como descriptivas y calificativas, relacionados a los productos o servicios que desea proteger en la clase internacional solicitada. Carece de distintividad, particularmente por expresar en forma directa la naturaleza de los productos a proteger, describirlos y calificarlos. Que la marca propuesta resulta carente de la carga necesaria de distintividad y novedad que permita su inscripción e inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma...”

Por su parte, el apelante alega en su escrito de expresión de agravios que:

“LA OFICINA DE MARCAS TIENE UNA GRAN CONFUSION EN CUANTO A LO QUE DEBE ENTENDERSE POR TÉRMINOS GENÉRICOS Y TERMINOS DE USO COMÚN. Y comete el grave error de utilizarlos indistintamente como si se tratara del mismo tema. [...] La marca de mi representada “SOLDADURAS ESPECIALES” para proteger ELECTRODOS para soldar, es novedosa e inventiva, ya que no se había mostrado de esta manera a los consumidores, y por tal motivo resulta llamativa, y a nuestro criterio no transgrede la normativa marcaria de nuestro país. [...] Una marca como SOLDADURAS ESPECIALES, no está constituida por términos genéricos, porque de ellos no deriva característica alguna de los productos que desea proteger mi representada con sus productos en la clase 09 de la Nomenclatura Internacional, a saber “ELECTRODOS”. La marca “SOLDADURAS ESPECIALES” es PERFECTAMENTE INSCRIBIBLE por cuanto la misma es una marca de fantasía, catalogados así tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. [...] sino que es una combinación que no ha sido presentada de esa manera en el mercado, [...] Si precisamente el hecho de elegir la marca “SOLDADURAS ESPECIALES” para proteger los productos indicados anteriormente, da una idea totalmente original, en la cual NO SE ESTÁ CALIFICANDO LOS PRODUCTOS QUE SE VAN A PROTEGER, Y NI SIQUIERA ES UNA IDEA SUGESTIVA DE LO QUE SE PROTEGERA, sino que más bien, es una marca que en sí



misma, es novedosa por cuanto no lleva relación de calificación respecto de los productos que desea proteger...”

Es criterio de este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de éste que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– que resultan totalmente genéricos y descriptivos de los productos a proteger “**electrodos para soldar**”, lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y d), y también como consecuencia de ello no tiene ni presenta distintividad (inciso g)), todos de nuestra Ley de Marcas.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, 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). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme a los literales **c)** y **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**SOLDADURAS ESPECIALES**”



(Diseño)”, para proteger y distinguir en **Clase 09** de la clasificación internacional, “*electrodos para soldar*”, **por tratarse de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados productos (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **además de carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de la Ley de Marcas.

En efecto, si el elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), es, la frase “**SOLADADURAS ESPECIALES**”, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española dichos términos tienen el siguiente significado “**soldadura**” **1.** f. Acción y efecto de soldar. **2.** f. Material que sirve y está preparado para soldar, y; “**especial**” (Del lat. *speciālis*). **1.** adj. Singular o particular, que se diferencia de lo común o general. **2.** adj. Muy adecuado o propio para algún efecto. **3.** adj. Que está destinado a un fin concreto y esporádico. *Tren, reunión especial*; y por otra parte, los productos que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión estarían, directamente relacionados con dichos términos sea para comerciar y fabricar, sean la “*electrodos para soldar*”, según la forma usual utilizada por los consumidores, hay una identidad entre la marca y el producto que se pretende describir, lo cual está prohibido por el artículo 7 inciso c); además se le agrega el calificativo “especial” prohibido por el inciso d) del mismo literal. Asimismo la marca propuesta no contiene ningún otro elemento denominativo que le dé distintividad, razón por la cual no puede aplicarse el artículo 28 de nuestra Ley de Marcas pues no estamos ante una marca compleja, se trata de una marca mixta, en donde el elemento denominativo es preponderante. Como tal el mismo es totalmente descriptivo del producto a proteger, no resulta ser una marca de fantasía como lo indica el apelante, pues por el contrario, su significado identifica al producto, **por lo que salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de su funcionalidad.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela** en su impugnación, adolece el signo propuesto por la empresa **INFRA, S.A. de C.V.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita,



en virtud de transgredir lo dispuesto por los incisos c) y d) del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de fábrica “**SOLDADURAS ESPECIALES (Diseño)**” por su falta de distintividad respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de expresión de agravios, que a todas luces resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falta de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **INFRA, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con doce minutos y veintidós segundos del veintinueve de octubre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

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, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderada Especial de la empresa **INFRA, S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con doce minutos y veintidós segundos del veintinueve de octubre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55