



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0334-TRA-PI

**Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio
“GALVATEJA”**

GALVATICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2601-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 545-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del ***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, Abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GALVATICA, S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas con cincuenta y dos minutos y treinta y un segundos del cinco de marzo del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado el 26 de marzo del dos mil nueve, ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, Abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad No. 1-0812-0604, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA, SOCIEDAD ANONIMA**, formuló la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GALVATEJA” en **clase 06** del Nomenclátor



Internacional, para proteger y distinguir: *“metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.”*

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de setiembre de 2009, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GALVATICA, S.A.**, entabló oposición a la referida solicitud de inscripción, con base en sus signos distintivos inscritos **“GALVATICA”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuatro minutos y diecisiete segundos del cuatro de agosto de dos mil nueve, en lo que interesa, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: **“POR TANTO: / (...) SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de GALVATICA S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “GALVATEJA” en clase 6 internacional, solicitado por la representante de TERNIUM INTERNACIONAL COSTA RICA S.A., la cual se ACOGE. (...). NOTIFÍQUESE”**.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2010, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GALVATICA, S.A.**, interpuso recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de mérito mediante resolución de las diez horas del seis de julio de dos mil diez, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión



de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de probados.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para lo que debe ser resuelto, que revisten el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, del análisis en forma global y conjunta de los signos enfrentados resolvió en lo que interesa, lo siguiente:

“(...) resulta evidente que no existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, entre el signo solicitado y los signos inscritos (...) los signos son distintos por lo que no resulta lógico creer que el consumidor promedio puede ser inducido a error o a confusión alguna generándose un riesgo de confusión y asociación empresarial, tal y como lo dice el representante de la empresa oponente. [...] esta instancia tiene por no demostrada la notoriedad de las marcas de la oponente, ya que no se logran demostrar los aspectos supra indicados; ya que no aporta prueba para tal efecto. (...)”

Por su parte, el recurrente fundamentó sus agravios alegando que el Registro hace caso omiso



del cotejo conceptual y deja por fuera el hecho de que ambas marcas proyectan la misma imagen, la misma idea y la misma percepción sobre una teja galvanizada, protegen tanto los mismos productos, como que contienen el mismo factor tónico. Asimismo, el término “GALVA” junto a un prefijo logra elaborar una marca de carácter distintiva y en este caso, la marca GALVATEJA pretende ser copia de la marca de su representada y por ende carece del elemento distintivo al ser una marca totalmente descriptiva de los productos que ofrece, describiendo al consumidor el producto que protege con la gravedad que la lista de productos pretendida no solo se refiere a dicho producto sino que además – a pesar de ser genérica – confunde al consumidor al pretender asociarse con la marca reconocida GALVATICA.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Es criterio de este Tribunal que el signo solicitado “GALVATEJA”, deviene irregistrable por razones meramente intrínsecas ya que se compone de dos términos que evocan una idea o concepto ideológico en el consumidor que le atribuyen cualidades a los productos a proteger: “GALVA”, que es prefijo de la palabras “GALVANIZAR” y “GALVANIZADA”, y por otra parte la palabra “TEJA” que según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima Edición, es una “(...) *Pieza de barro cocido hecha en forma acanalada, para cubrir por fuera los techos y recibir y dejar escurrir el agua de lluvia, que hoy se hace también de forma plana. (...)*”. Así las cosas, la marca propuesta da a entender o evoca que los productos son “*tejas galvanizadas*”. La marca deviene atributiva de cualidades, el problema está en que esos productos que evoca la marca no se encuentran dentro del listado de los mismos, razón por cual la marca resulta engañosa, porque no hay certeza de que los productos tengan esos atributos; la evocación “tejas galvanizadas” no se encuentra dentro de los productos a proteger, el único sería para “materiales de construcción” pero no se encuentra dentro de los supuestos del artículo 7 último párrafo y 28 de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos



Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante, ya que los mismos son desde la óptica de defensa de derechos de terceros, sea de los signos inscritos a favor del titular recurrente, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto únicamente valoró los aspectos extrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los productos que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para distinguir *“metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.”* y, al relacionar esos productos con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste violenta las causales de irregistrabilidad de los incisos d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita, ya que al traducir éstos términos en su conjunto evocan “tejas galvanizadas”, lo cual resulta atributivo de falsas cualidades y en consecuencia hace carente de distintividad marcaria al signo propuesto. Esas características de *“atribución de cualidades engañosa”* del signo propuesto **“GALVATEJA”**, a las que se alude, hacen que se califiquen los productos, sustentando un contenido común, atributivo y engañoso de los mismos, que hacen al signo, carente de toda distintividad.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GALVATICA S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y dos minutos y treinta y un segundos del cinco de marzo de dos mil diez, la cual debe revocarse por las razones de este Tribunal.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las razones de ley, doctrina y jurisprudencia citadas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **GALVATICA S.A.**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas con cincuenta y dos minutos y treinta y un segundos del cinco de marzo de dos mil diez, la cual se revoca por las razones de este Tribunal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

**TE: RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

**TE: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TRÁMITE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25