



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0368-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “ALUMINÉ (DISEÑO)”

REYA DE COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10099-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO N° 637-2011

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

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Roberto García-Díaz Pedemonte**, mayor, casado una vez, Empresario, vecino de Pavas, titular de la cédula de residencia número 103200031709, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **REYA DE COSTA RICA S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y dos segundos del tres de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 2009, el señor **Roberto García-Díaz Pedemonte**, de calidades y condición antes citadas, solicitó el registro de la marca de comercio “**ALUMINE (DISEÑO)**”, en **Clase 06** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*papel aluminio*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y dos segundos del tres de mayo de dos mil diez, 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 11 de mayo de 2010, el señor **Roberto García-Díaz Pedemonte**, en representación de la empresa **REYA DE COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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, o a la invalidez 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 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. 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 comercio “**ALUMINÉ (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **REYA DE COSTA RICA S.A.**, 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: “(...) *que la marca analizada en su integridad, carece de distintividad, al estar conformada por*



términos que no tienen suficiente aptitud distintiva respecto de los productos que pretende proteger. (...) el signo marcario propuesto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su inscripción. Que la marca propuesta resulta ser descriptiva, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, (...)”.

Por su parte, el recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alegó que la marca que desea registrar y proteger cumple con todos los requisitos de inscripción ya que se refiere como en el expediente se demuestra a un lugar perteneciente a Argentina, país del cual es originario, señala además que esta palabra “ALUMINÉ” va tildada dado que tiene origen mapuche por ser una palabra indígena perteneciente a los aborígenes habitantes de la Patagonia chilena y argentina siendo su significado “reluciente en el fondo”, mientras que en el idioma francés esta palabra no existe con acento. Alega además que ha sido inscrita en otros países como Argentina donde se reconoce la doctrina y jurisprudencia a nivel marcario.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. Tomando en cuenta este Tribunal que según la respectiva traducción del idioma francés al español del término “ALUMINE” resulta ser “ALÚMINA” (**traducción tomada de la página web www.elmundo.es/traductor/**) y resultando la definición del término “ALÚMINA”, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “**alúmina**” (Del lat. *alūmen*, -*inis*, alumbre). “**I. f. Quím. Óxido de aluminio que se halla en la naturaleza algunas veces puro y cristalizado, y por lo común formando, en combinación con la sílice y otros cuerpos, los feldspatos y las arcillas.**”, (**definición tomada de la página web <http://www.rae.es/rae.html>**), y por otra parte, el producto que sería distinguido y protegido con el signo en cuestión, sea “**papel aluminio**”, estaría íntimamente relacionado y ligado al signo mismo, **salta a la vista la evidente genericidad, descriptividad y 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 la actividad o promoción para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.



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 sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal **c)** 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 del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

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, “**ALUMINÉ (Diseño)**”, que según quedó claro, traducido al español significa: “*alúmina*”, para proteger y distinguir en la clase 06 de la nomenclatura internacional, el producto designado, ya que el carácter genérico y de uso común que priva al mismo signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y los productos respectivos, sea porque se trate de una designación directa o inmediata de los mismos, por ser mera indicación o porque se trata de un signo que en forma directa alude a una de sus cualidades primarias o esenciales, se considera que se trata **de una designación común y usual** para referirse en el mercado al citado producto (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas.

Así las cosas, considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de este que la marca solicitada, aunque es mixta, su elemento denominativo – es el más relevante– resultando totalmente genérico y descriptivo del producto a proteger (como lo es papel aluminio), lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y d), y también como consecuencia de ello no tiene distintividad (inciso g)), todos de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Igualmente el alegato de que la marca, esté inscrita ya en otro país, no es vinculante, ya que la calificación que se realiza en nuestro país, no depende de que ya se encuentren registrados signos en otros países, ya que la inscripción que opera en nuestro país es territorial, correspondiendo a



nuestros calificadores conforme a la Ley antes citada, realizar el análisis de las prohibiciones ya establecidas en ésta (artículos 7 y 8 de la ley citada), a efectos de determinar si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles 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.

Finalmente, este Órgano de alzada destaca que el alegato del aquí recurrente en virtud de que al indicar que el signo solicitado corresponde al nombre de una Región de Argentina, no resulta válido en razón de que en su misma solicitud señala que el país de origen es Costa Rica, lo que podría caer en la transgresión del inciso **j)** del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Distintivos. Asimismo se reitera el hecho, que la prueba de que la marca está inscrita en otros países, tal como lo alega el recurrente, no es vinculante, ya que la inscripción que opera en nuestro país es territorial.



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el señor **Roberto García-Díaz Pedemonte** en su impugnación, adolece el signo propuesto por su representada, 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 comercio “**ALUMINÉ (Diseño)**” por su falta de distintividad respecto del producto que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación y expresión de agravios, que a todas luces resultan inatendibles. Por lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Roberto García-Díaz Pedemonte**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Reya de Costa Rica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y dos segundos del tres de mayo de dos mil diez, la cual, en este acto, 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, 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 interpuesto por el señor **Roberto García-Díaz Pedemonte**, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **Reya de Costa Rica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la



Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos y dos segundos del tres de mayo de dos mil diez, 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 a la oficina 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

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55