



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0093-TRA-PI

Oposición a solicitud de la marca de comercio “PLASTERBOND EL LAGAR”

INTACO COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1692-02)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 777-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por **Marcos Dueñas Leiva**, mayor, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-044-475, en su calidad de Apoderado Generalísimo de la empresa **INTACO COSTA RICA S.A.** con cédula de persona jurídica 3-101-004383, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos y cuarenta y tres segundos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 de marzo de 2002, el señor **Ricardo Antonio Mora Goldoni**, como Apoderado Generalísimo de la empresa **EL LAGAR SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó el registro de la marca de comercio “**PLASTERBOND EL LAGAR**”, en **Clase 19** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger *un producto aditivo adherente superficial que se aplica sobre superficies de bloque, concreto o mortero para adherir morteros o concretos,*



siendo un líquido viscoso concentrado de color azul soluble en agua, cuya composición se hace mediante polímeros emulsificados, agua, tensoactivos, colorantes y preservantes.

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes a la relacionada solicitud se publicaron los días 2, 3 y 4 de setiembre de 2002 y dentro del término de ley, el señor Marcos Dueñas Leiva, en representación de la empresa INTACO COSTA RICA S.A. presenta oposición a la inscripción de la marca solicitada, alegando que su representada presentó solicitud de registro de la marca PLASTERBOND, en Clase 19 el día 20 de enero de 2000 para proteger un aditivo para concreto, tramitado bajo el expediente No. 443-00.

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40 horas del 28 de marzo de 2006, se suspende el conocimiento del expediente No. 2002-1692, en vista de la solicitud previa de inscripción de la marca PLASTERBOND presentada por INTACO, hasta tanto el Tribunal Contencioso Administrativo resolviera la apelación. Posteriormente, al verificar que mediante resolución de las 12:07:13 horas del 10 de octubre de 2002, el Tribunal Contencioso denegó la inscripción de la marca solicitada por Intaco S. A., el Registro de la Propiedad Industrial levanta dicha suspensión y ordena continuar el trámite.

CUARTO. Que mediante resolución de las once horas, doce minutos y cuarenta y tres segundos, del 24 de octubre de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición interpuesta y acoge la inscripción de la marca solicitada.

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 24 de noviembre de 2008, el representante de la sociedad opositora Marcos Dueñas Leiva, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo, no expresó agravios.



SEXTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, 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. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como tal los siguientes: **1.-** Que la marca PLASTERBOND se encuentre inscrita. **2.-** No se ha aportado prueba que acredite la notoriedad y uso anterior de la marca PLASTERBOND por parte de la empresa INTACO COSTA RICA S. A.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO: 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 las 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 aspectos 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 representante de la opositora **INTACO COSTA RICA S.A.**, señor **Marcos Dueñas Leiva**, manifestó: “*Ante el Superior daré las razones en que fundo este recurso.*” No obstante, una vez conferidas las audiencias correspondientes, no se apersonó ante este Tribunal. De lo que resulta evidente que el apelante no satisfizo lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia mediante resolución de las 15 horas del 13 de abril de 2009 (ver folio 122), 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 claro para este Tribunal que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto de la resolución impugnada, pues 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 fundadamente 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.



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 declarar sin lugar la oposición al registro de la marca solicitada “PLASTERBOND EL LAGAR”.

La sociedad apelante, al plantear su oposición argumentó que su representada ha utilizado el signo marcario “PLASTER BOND” desde hace mucho tiempo y aporta, como prueba de esa afirmación, copias de facturas emitidas en el año 1985. Que ese término fue inventado en esa compañía para proteger su producto, que es un aditivo conocido en todo el territorio nacional, por lo que resulta una marca notoria y merecedora por tanto de protección especial. Dicha solicitud fue rechazada por el Registro de la Propiedad Industrial afirmando que es descriptiva de los productos que protege y atributiva de cualidades. Esta resolución, fue impugnada por su representada ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, el que a su vez, mediante Resolución No. 579-2002 rechazó la apelación considerando al respecto que dicho signo no resulta susceptible de apropiación marcaria, pero no por las razones que expone el Registro, sino por carecer de elementos de originalidad y novedad. En razón de dicha resolución, su representada ha presentado un juicio contencioso administrativo. Que a la fecha de presentación de la solicitud por parte de EL LAGAR S.A. aún estaba en trámite la solicitud presentada por INTACO COSTA RICA S.A. en la misma clase y para idénticos productos. Además, su representada tiene en trámite de registro la marca “PLASTERBONDEL” en clase 19 desde el 22 de agosto de 2001, bajo el Expediente No. 2001-006354, sin que se decretara el suspenso obligatorio de la solicitud de “PLASTERBOND EL LAGAR”, por lo que dicho trámite se encuentra viciado de nulidad. Dado lo anterior, invoca el derecho de prioridad de su solicitud, tramitada según expediente No. 2001-006354 y solicita rechazar la solicitud presentada por EL LAGAR, S.A.



Vistos los alegatos del opositor, este Tribunal considera, respecto de la marca rogada, que en ésta, la palabra “PLASTERBOND” es un término genérico, por ser el nombre de un producto y por lo tanto no susceptible de apropiación registral, siendo que, en este mismo sentido se pronunció el Tribunal Contencioso Administrativo en Voto No. 579-2002.

No obstante, considera el Registro de la Propiedad Industrial, que en el signo solicitado, la marca realmente es “EL LAGAR”, siendo plasterbond *“el genérico que describe el producto que se va a proteger con la marca. Tómese en cuenta que lo que predomina es la palabra EL LAGAR y que el consumidor al reconocer plasterbond como un producto puede identificar fácilmente que la marca es EL LAGAR, y no plasterbond como alega el oponente.”* Resultado de ese examen, concluye ese Registro que, analizado el signo en forma global y conjunta, no contraviene el artículo 7, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos por lo que la marca “PLASTERBOND EL LAGAR” es inscribible.

Dado lo anterior, considera este Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en declarar sin lugar la oposición presentada por Intaco Costa Rica S. A., abonando al fundamento de la resolución apelada, en que aunque la palabra “PLASTERBOND” sea el nombre del producto, conocido así comúnmente por el público, el elemento denominativo adicional contenido en la marca “EL LAGAR” le da la distintividad requerida por el ordenamiento, siendo éste su elemento preponderante.

Este Tribunal, en el **Voto No. 168-2008** de las diez horas con veinte minutos del dieciocho de abril de dos mil ocho, en el mismo sentido resolvió:

“...D-) Control de legalidad de la resolución venida en alzada. Protección registral de la marca solicitada. *No obstante lo expuesto en los acápite anteriores,*



en cumplimiento del Principio de Legalidad y verdad real que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al denegar la oposición presentada a la solicitud de inscripción de la marca “CONSTRUTEC PLASTERBOND”, en Clase 19 de la clasificación internacional.

*Manteniendo incólumes los razonamientos expuestos por el a quo en lo concerniente a la suficiente **distintividad** que conserva el signo propuesto, en aras de complementar lo expresado por la Primera Instancia, conviene acotar esto otro. El vocablo “CONSTRUTEC”, como co-elemento denominativo de la marca solicitada, le confiere a ésta la **distintividad** necesaria para que goce de protección registral, toda vez que a pesar de que el vocablo “PLASTERBOND” podría ser de uso común, genérico o descriptivo, por lo que no sería protegible por sí mismo (artículo 7, inciso d. de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000), es la combinación de esos dos elementos denominativos, “CONSTRUTEC” + “PLASTERBOND”, lo que le permite a la marca propuesta gozar de su inscripción, toda vez que será de esa manera como se apreciará tal signo distintivo, y no fraccionado en sus elementos ...”*

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Considera entonces este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, doce minutos y cuarenta y tres segundos del veinticuatro de octubre de 2008, se encuentra ajustada a derecho, aclarando este Tribunal que el producto protegido es únicamente “plasterbond” y que la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en la resolución impugnada, por lo que, lo procedente es declarar sin lugar el **Recurso de Apelación** interpuesto, y confirmar esa resolución en todos sus extremos.



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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo de este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto por Marcos Dueñas Leiva en representación de INTACO COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial Industrial a las once horas, doce minutos y cuarenta y tres segundos del veinticuatro de octubre de dos mil ocho, la cual se confirma en todos sus extremos. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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



DESCRIPTORES:

RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL REGISTRO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
TG: REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
TNR: 00.51.73

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES
TE: MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN
MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA
MARCA DESCRIPTIVA
TG: MARCAS INADMISIBLES
TNR: 00.60.55