



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0464-TRA-PI

Solicitud de inscripción de Marca de Comercio (Vitropiso) (19)

MANUFACTURAS VITROMEX S.A. de C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-1320)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 884-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-800-402, en representación de **MANUFACTURAS VITROMEX S.A. de C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de la República de México, domiciliada en Blvd. Isidro López Zertuche número 4103, Zona Industrial, 25230 Saltillo, Cohauila, México, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas siete minutos once segundos del veintiuno de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado al ser las catorce horas cuarenta y cinco minutos seis segundos del trece de febrero del 2015, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de representante de la sociedad **MANUFACTURAS VITROMEX S.A. de C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de comercio **VITROPISO**, en **clase 19** de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir **“Recubrimientos cerámicos y porcelánicos”**.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince



horas siete minutos once segundos del veintiuno de abril del dos mil quince, indicó 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 la resolución mencionada, al ser las doce horas cuarenta y siete minutos veintisiete segundos del siete de abril del dos mil quince, el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, apoderado especial de **MANUFACTURAS VITROMEX S.A. de C.V.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida.

CUARTO. 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró determinar que el signo solicitado infringe el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo cual debe denegarse la solicitud presentada.

Por su parte, el recurrente en sus agravios manifiesta los antecedentes exitosos de su empresa en el sector de recubrimientos y acabados en México. Además, que internacionalmente cuenta con registros lo que hace que merezca protección de acuerdo a la legislación nacional. Apunta que el Registro no lleva razón en considerar que existe una relación que existe entre el nombre



de la marca y los productos que pretende proteger, pues no es posible confirmar que una loseta de cerámica se llame VITROPISO y que así se le conozca en el mercado. Por el contrario, afirma que se trata de un nombre de fantasía que ha querido utilizar para nombrar los productos que desea proteger. Que su marca es evocativa porque sugiere al consumidor el tipo de producto que protege pero no lo indica expresamente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, una vez analizado lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, considera que debe confirmarse, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollarán. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

*“Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:
(...).*

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).

Estos motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

En el presente caso, la marca de servicios solicitada “**VITROPISO**”, no otorga la **distintividad** necesaria que debe tener toda marca registrable; se pretende marcar con este signo productos de “**Recubrimientos cerámicos y porcelánicos**” en clase 19 internacional.

Como bien lo indica el solicitante en sus agravios, el significado de la marca **VITROPISO** trata sobre “**(...) una loseta hecha de cerámica que como su nombre lo indica va en el piso, la cual muchas veces contiene decoraciones las cuales son muy variadas**”



(<http://es.slideshare.net/LuisEduardoIV/vitropiso>), estos términos no aportan la diferenciación necesaria para obtener protección pues la carga distintiva no es tan importante como para que el consumidor la retenga o diferencie eficazmente, ya que el término vitropiso es la forma en que se conoce a este tipo de productos, que se trata de un recubrimiento para piso cerámico o de porcelana, donde no existe fuerza distintiva sobre el término donde el consumidor al observar y analizar inmediatamente la marca, pudiera notar algún elemento singular que le dé tal característica lo que provoca que no pueda ser individualizado por el consumidor.

Esta posición es sustentada por la doctrina: ***“(...) 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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)”*** (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Por otra parte, este Tribunal considera que la marca propuesta no es evocativa, en virtud de la naturaleza del producto protegido, pues este tipo de marca da ***“... una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa...”***, (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ª TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO - 6 - edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2002, p. 72, pár.2º); y en el caso de análisis, se tiene una relación directa, que se confirma con lo que expresa el recurrente en sus agravios cuando define su marca y su significado.

En razón de lo expuesto, este Tribunal estima que la marca solicitada no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas ya mencionado, por lo que se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la no registración de la marca. Siendo lo procedente declarar sin lugar



el recurso de apelación interpuesto por el licenciado *Claudio Murillo Ramírez*, en representación de *MANUFACTURAS VITROMEX S.A. de C.V.*, por lo que se confirma la resolución venida en alzada.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el apoderado especial de *MANUFACTURAS VITROMEX S.A. de C.V.*, licenciado *Claudio Murillo Ramírez*, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas siete minutos once segundos del veintiuno de abril del dos mil quince, la que en este acto *se confirma* para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca **VITROPISO**, en *clase 39* de la nomenclatura Internacional de Niza, para proteger y distinguir “*Recubrimientos cerámicos y porcelánicos*”. 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. - **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

**TG. Representación
TNR. 00.4206**