



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0150-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “PUBLIVALLAS (DISEÑO)”

PASCONE, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9480-2011)

Marcas y otros signos

VOTO No. 931-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-849-717, en representación de la empresa **PASCONE, S.A. DE C.V.**, sociedad domiciliada en la República de México D. F., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos, cuarenta y dos segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de setiembre de 2011, el Licenciado **Carlos Corrales Azuola**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca de servicios “**PUBLIVALLAS**”, en **Clase 42** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: “*Servicios de planificación urbana, servicios de diseño y decoración, servicios de arquitectura y planeamiento técnico, diseño industrial de stands de exhibición o publicidad, muebles urbanos y paneles publicitarios*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, treinta y dos minutos, treinta y dos



segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 06 de febrero de 2012, el representante de la empresa solicitante apeló la resolución referida y en razón de que fue admitido su recurso conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro del signo solicitado por considerar que contiene elementos carentes de la distintividad suficiente para constituirse en un derecho marcario, que causan engaño respecto de los servicios que se desea proteger, dado lo cual transgrede lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por su parte, la representación de la empresa recurrente en escrito presentado ante este Tribunal el 20 de mayo de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas



y Otros Signos Distintivos, solicita la modificación de la lista de servicios a proteger, a efecto de no producir confusión ni engaño, de la siguiente manera:

“Servicios de diseño y decoración publicitaria, servicios de arquitectura y planteamiento técnico en publicidad, diseño industrial para publicidad en paneles publicitarios, todos los servicios relacionados con vallas”.

Afirma que con esta modificación la marca queda como sugestiva, no es engañosa y descriptiva por lo cual no está contemplada dentro de las prohibiciones establecidas en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y por ello si es susceptible de inscripción.

En razón de dichos agravios solicita se ordene continuar con el trámite del registro solicitado.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente sus incisos g) y j) impiden la inscripción de un signo marcario cuando *“...No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”* y cuando *“...Pueda causar engaño o confusión sobre (...) la naturaleza, (...), la aptitud para el empleo (...), o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”*

En este punto debe agregarse que la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa ***distintividad*** de la marca respecto de los



productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo resultará.

Una vez analizado el expediente en discusión, en primer término, debe este Tribunal advertir que, en relación con la modificación a la lista de servicios a proteger, si bien es cierto de alguna forma limita un poco esa lista, a la vez le agrega palabras, con lo cual no resulta una limitación concreta y específica de su objeto de protección, sino que al aumentar algunos términos da como resultado una considerable diferencia de la lista original y por este motivo no puede ser admitida.

Además, como segundo agravio indica el apelante que “**PUBLIVALLAS**”, es un término sugestivo o evocativo. Respecto de dicha afirmación, considera este Tribunal que el signo propuesto, al relacionarlo con los servicios que pretende proteger, puede ser entendido por el consumidor, de forma directa, que el titular de la marca ofrecerá con ella los servicios de anuncio o propaganda mediante vallas publicitarias y no de *planificación urbana, de diseño y decoración, de arquitectura y planeamiento técnico, diseño industrial de stands de exhibición o publicidad y muebles urbanos*, como pretende proteger y distinguir el solicitante.

Así las cosas, considera este Tribunal que, definitivamente, la marca “**PUBLIVALLAS**”, de la forma en que está expuesta para la clase 42, presenta falta de distintividad ya que está conformada por términos genéricos para algunos de sus servicios y es engañosa en cuanto a otros y por lo tanto se confirma la resolución venida en Alzada, por las mismas razones que indica el Registro.

En consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **PASCONE, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos, cuarenta y dos segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, la cual



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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, 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 el **Licenciado Carlos Corrales Azuola**, en representación de la empresa **PASCONÉ, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, dieciséis minutos, cuarenta y dos segundos del treinta y uno de enero de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “***PUBLIVALLAS***”. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55