

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0205-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo PUBLIVALLAS (diseño)

Pascone, S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9479-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 933-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Corrales Azuola, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y nueve-setecientos diecisiete, en representación de la empresa Pascone, S.A. de C.V., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiséis de setiembre de dos mil once, el Licenciado Corrales Azuola, representando a la empresa Pascone, S.A. de C.V., solicitó el registro como marca de servicios del signo



en clase 37 de la clasificación internacional, para distinguir servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, servicios de montaje de amueblado urbano y publicitario, incluyendo la instalación de luz eléctrica, sistema de potencia y ventilación, así como la restauración y mantenimiento de los mismos.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de febrero de dos mil doce, la representación 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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 aptitud distintiva 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 (N° 7978, en adelante, Ley de Marcas).

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en escrito presentado ante este Tribunal el primero de junio de dos mil doce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas, solicita la modificación de la lista de servicios a proteger, a efecto de no producir confusión ni engaño, de la siguiente manera:

“Servicios de construcción, de reparación, de instalación, servicios de montaje de vallas publicitarias, incluyendo la instalación de luz eléctrica, sistema de potencia y ventilación de las vallas, así como la restauración y mantenimiento de las 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, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que pretende hacer distinguir en el mercado. 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 aptitud distintiva 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 aptitud distintiva de la marca respecto de los productos o servicios se debe determinar en función de su relación con éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a ellos, 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 la limita un poco, a la vez le agrega palabras, con lo cual no resulta una limitación concreta y específica, 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.

Así las cosas, considera este Tribunal que, definitivamente, la marca



, de la forma en que está expuesta para la clase 37, presenta falta de aptitud distintiva 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.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, 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 Pascone, S.A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, dieciocho minutos, cuarenta y siete segundos del veintiuno de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo PUBLIVALLAS (diseño). 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55