

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0517- TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “VITROMURO”

MANUFACTURAS VITROMEX S.A DE C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2015-1321)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO N° 0965-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas cincuenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, apoderada especial de la sociedad **MANUFACTURAS VITROMEX S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14 horas 13 minutos 34 segundos del 29 de mayo de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de febrero de 2015, por la Licenciada Denise Garnier Acuña, apoderada especial de la sociedad **MANUFACTURAS VITROMEX S.A DE C.V**, solicita la inscripción de la marca de comercio **VITROMURO** para proteger y distinguir en clase 19 internacional: “recubrimientos cerámicos y porcelánicos”

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 14 horas 13 minutos 34 segundos del 29 de mayo de 2015, resolvió “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada VITROMURO para la clase 19 internacional*”.



TERCERO. Que el apoderado especial de la compañía **MANUFACTURAS VITROMEX S.A DE C.V.**, presenta recurso de apelación contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14 horas 13 minutos 34 segundos del 29 de mayo de 2015.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han observado 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 del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince.”

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. EN CUANTO A LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la solicitud del signo **VITROMURO**, por haber considerado que ese distintivo marcario no se puede proteger como marca, puesto que no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario para proteger los productos de la clase 19, que por su conformación no resulta tener la distintividad necesaria que se requiere para que pueda ser inscrito debidamente, ya que las palabras o vocablos que lo constituyen no presentan una carga de distintividad importante para que el consumidor la diferencie eficazmente. El término Vitromuro, corresponde a recubrimiento cerámicos y porcelanizados, sea la marca solicitada es descriptiva del propio producto a proteger, lo cual no es susceptible de registración.

Por su parte el apelante señala en sus agravios lo siguiente: a-Que Vitromex es una empresa líder en el medio de la cerámica y pertenece a Grupo Industrial Saltillo ubicada en México con más de 40 años de existencia y que ha ofrecido soluciones a la Industria de la construcción y remodelación



en México, Estados Unidos y América Latina b-Señala que no es correcta la afirmación hecha por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto indica que vitromuro es una loseta cerámica; c- Señala que vitromuro es un nombre de fantasía; d- que la marca vitromuro es una marca evocativa y e-que la marca solicitada cuenta con registros a nivel mundial.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. La objeción a la inscripción de un signo marcario, por motivos **intrínsecos**, deriva de la **relación existente entre la marca y el producto pretendido**, este motivo intrínseco se encuentra contenido en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa dice:

*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.

En el caso analizado, considera este Tribunal que el signo solicitado está conformado por la palabra **VITROMURO** que constituye ser un término genérico que refiere al producto que se protege, hecho que lo hace carecer del requisito válido para poder transformarlo en un derecho marcario como es su distintividad. Nótese que para los productos de la clase 19 “*recubrimientos cerámicos y porcelánicos*”, la marca pretendida no resulta tener la distintividad que se requiere para que pueda ser inscrita debidamente. Las palabras o vocablos que la constituyen no presentan una carga de distintividad importante para que el consumidor la distinga eficazmente, ya que vitromuro es una característica propia de la marca solicitada para su protección e inscripción. Ello hace que el signo propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas y violentar el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En cuanto a los agravios del apelante se debe señalar lo siguiente: 1)Respecto del alegato que Vitromex es una empresa líder en el medio de la cerámica con más de 40 años y que ha ofrecido soluciones a la Industria de la construcción y remodelación en México, Estados Unidos y América



Latina; se debe señalar que el marco de calificación registral se rige por el principio de legalidad, bajo el cual se deben garantizar la seguridad de los bienes o derechos que en ellos se inscriben a través de una publicidad registral sana, pues todos los actos y comportamientos de la Administración Pública deben estar sometidos al gran bloque de legalidad, tal y como lo disponen los artículos 11 de la Constitución Política, y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Ese principio se aplica por parte del registrador dentro de un marco de calificación, donde se valoran las formalidades intrínsecas y extrínsecas de la marca propuesta.

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El término “Vitromuro” es de uso común en el sector pertinente con respecto a los productos que pretende proteger. Bajo ese conocimiento el hecho de que VITROMEX sea una empresa líder en el comercio y que cuenta con múltiples exportaciones, se ha de indicar que conforme al principio de independencia de las marcas, cada solicitud es analizada respecto de su específico marco de calificación registral, razón por la cual ese hecho no significa en modo alguno que el signo propuesto también tenga que ser aceptado. 2) Respecto a que no es correcta la afirmación hecha por el Registro de la Propiedad Industrial al señalar que vitromuro es una loseta cerámica y que es un nombre de fantasía. En relación a ello se debe indicar que tal alegato debe ser rechazado ya que vitromuro es el nombre del producto tal como se indicó con anterioridad.

3) El agravio expuesto en el sentido de que la marca vitromuro es un signo evocativo, se debe indicar que este tipo de marca sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero no la describe, de modo que sólo posee la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o del usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio, por lo que cumple con la función distintiva de la marca y puede ser objeto de registro. De esta manera la marca evocativa no se refiere de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio debe realizar un proceso inductivo y usar su imaginación, situación que no ocurre en el presente caso. 4) Afirma además, la parte apelante, que

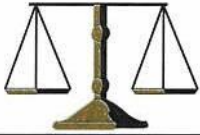


su marca está inscrita tanto en Costa Rica como en otros países; sobre dicho agravio, debe este Órgano Superior recordarle que el hecho de que los signos se encuentren inscritos en otros países, no es vinculante para su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ya que tal como se indicó, el proceso de calificación está sometido a un marco legal en donde el registrador debe de valorar conforme a la Ley nacional si cumple o no los requisitos de inscripción, sea se deben valorar las formalidades intrínsecas y extrínsecas de la marca solicitada a efecto de determinar si cumple con el principio de funcionalidad.

Este principio establece: “ *B. Principio de Funcionalidad* Bajo este principio debemos entender que un signo susceptible de servir como marca sólo se podrá registrar si no constituye un elemento funcional de los productos que se desean proteger. En otras palabras, la funcionalidad quiere decir que la marca “no sea fundamental para el uso o el fin al que está destinado el producto” (OMPI, 2007, p.7).

La doctrina concuerda que la importancia del principio de funcionalidad radica en que el objetivo de la regulación marcaria es el fomento a la competencia legítima, manteniendo un equilibrio adecuado entre las distintas figuras que se buscan proteger en la Propiedad Intelectual. (OMPI, 2007) (<http://www.iiij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/t13-nuevas modalidades de marcas.olfativas tactiles y gustativas. viabilidad utilidad y efectos juridicos en costa rica.pdf>)

Aunado a ello; tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto. De esta forma, concuerda este Tribunal con lo expresado por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido que la existencia de esos registros previos, con idéntica o similar denominación y a nombre de la empresa solicitante, no resultan vinculantes en el análisis de registrabilidad de la marca propuesta en este caso, ya que cada expediente debe ser estudiado en forma independiente.



Asimismo, recuerde el solicitante que en el derecho marcario priva el principio de territorialidad que ha sido tratado en forma reiterada por este Tribunal en diversas sentencias, dentro de ellas en el **Voto No. 191-2009**, de las 10:00 horas del 02 de marzo de 2009, en los siguientes términos:

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía. (...)”
Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. (...)

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no pueden considerarse antecedentes a aplicar en Costa Rica los registros que han sido otorgados por otros países, ya que dichos registros fueron otorgados por el Estado de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que puedan ser aplicados de forma extraterritorial. Las marcas que se sometan al Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica han de ser evaluadas según las leyes costarricenses, sin que los registros foráneos puedan ser tomados como antecedentes para el registro nacional, ya que cada país tiene sus particularidades legales y sus anterioridades específicas. Por supuesto, que existen excepciones a estos principios, que no vienen al caso comentar, por no ser aplicables al supuesto en estudio...”

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de cita, en el sentido de que de conformidad con el artículo 7 **inciso g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase 19 de la nomenclatura internacional: *“recubrimientos cerámicos y porcelánicos”*, toda vez que resulta ser genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los productos a proteger, siendo inadmisibles por razones intrínsecas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **MANUFACTURAS VITROMEX S.A DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14 horas



13 minutos 34 segundos del 29 de mayo de 2015, la que 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 (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

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, jurisprudencia y doctrina que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, apoderado especial de la sociedad **MANUFACTURAS VITROMEX S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14 horas 13 minutos 34 segundos del 29 de mayo de 2015, la que en este acto se confirma. Se rechaza la inscripción de la marca “**VITROMURO**”. 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.**

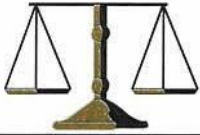
Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.