



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0202-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y
COMERCIO “PVC Tecno”**

GRAFISAN S.A. DE C.V, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-10848)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0550-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del veinte de noviembre de dos mil veinticinco.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada **María Cristina González Demmer**, cédula de identidad 1-1417-0589, vecina de san José, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRAFISAN S.A. DE C.V.**, organizada y existente conforme las leyes de México, con domicilio en Avenida Talismán, número trescientos seis, Colonia San Juan Aragón ampliación, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México / México, San José, México , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:25:44 horas del 10 de febrero de 2025.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de octubre de 2024, la abogada María Cristina González Demmer, en su condición de apoderada especial de la compañía **GRAFISAN S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **PVC Tecno** en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: pinturas; barnices; lacas; productos antioxidantes; productos para conservar la madera; materias tintórea; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores; decoradores; impresores y artistas; tintas para artes gráficas; mordientes; resinas naturales en estado bruto.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 08:25:44 horas del 10 de febrero de 2025, denegó la solicitud de la marca de fábrica y comercio **PVC Tecno** en clase 2 internacional, pedida por la empresa **GRAFISAN S.A. DE C.V.**, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). Lo anterior, al determinar que el signo propuesto en su totalidad utiliza términos genéricos y de uso común en relación con los productos; en consecuencia, no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.

Luego de la audiencia conferida por este Tribunal, la representante de la compañía **GRAFISAN S.A. DE C.V.**, en cuanto a los argumentos de apelación señaló:

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual, existen marcas inscritas que utilizan el vocablo **PVC** haciendo alusión a su primera definición como polímero termoplástico que se produce



mediante la polimerización del monómero de cloruro de vinilo (PVC), registradas en clase 19; sin embargo, la marca "PVC Tecno" en clase 2, posee mayor distintividad que las inscritas, donde hay mucho menos riesgo de asociación, ninguna de las marcas ilustradas debió ser inscritas ya que se debió de aplicar el mismo criterio, sea el principio "erga omnes".

2. Por lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso interpuesto, se rechace la resolución denegatoria y se continúe con el trámite de inscripción de la marca "PVC Tecno".

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como: "Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase."

Asimismo, la normativa marcaria es clara en indicar que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir



los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) con el fin de determinar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o productos que se pretenden proteger, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Entre los motivos intrínsecos que impiden el registro marcario contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, interesa señalar los siguientes:

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

[...]

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

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

[...]



De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate, y cuando no tenga la suficiente aptitud distintiva.

Para el caso en estudio, tenemos que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “PVC Tecno” en clase 2 internacional, para proteger y distinguir: pinturas; barnices; lacas; productos antioxidantes; productos para conservar la madera; materias tintórea; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores; decoradores; impresores y artistas; tintas para artes gráficas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; por ser descriptiva y carente de aptitud distintiva en relación con los productos a proteger.

En este sentido, este Tribunal estima importante traer a colación que los signos **descriptivos** son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales se ha precisado que:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca. (Jalife



Daher, Mauricio (1998). Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).

Asimismo, sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló lo siguiente:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Ahora bien, con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto. Sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La **distintividad** puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente



a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común [...] (Chijane, Diego (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Partiendo de lo expuesto, este Tribunal de alzada, estima procedente analizar el distintivo marcario pretendido “**PVC Tecno**” el cual conforme se desprende corresponde a un signo marcario denominativo, compuesto por letras en color negro; por otra parte, el término empleado **PVC** que según lo indicado en la resolución venida en alzada, las letras utilizadas refieren a “cantidad del volumen de la película de pintura está hecha de pigmento en comparación con la cantidad compuesta de ligante”, y la palabra **Tecno** nos refiere a tecnología; por medio del cual se pretende proteger en clase 2 internacional: pinturas; barnices; lacas; productos antioxidantes; productos para conservar la madera; materias tintórea; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores; decoradores; impresores y artistas; tintas para artes gráficas; mordientes; resinas naturales en estado bruto.

En este sentido, se logra evidenciar que la frase empleada “**PVC Tecno**” describe características y cualidades sobre los productos que se pretenden proteger y comercializar, situación que genera de manera directa que el producto ofrecido a través de esa marca ofrece



o se relaciona con “pinturas y tecnología”; sea, hace alusión directa a que el producto cuenta con una nueva tecnología en pinturas, sea, que cuenta con tecnología PVC o en inglés “Pigment Volume Concentration” que traducido al español es: concentración volumétrica de pigmento. (Ver definición en el siguiente enlace: <https://www.nasacoat.com/es/glossary-pvc.html>)

Conforme la definición anterior, queda claro que el signo pretendido “PVC Tecno” describe cualidades y características del producto, condición que induce a que el denominativo que se pretende proteger no cuente con la aptitud distintiva necesaria; y que el consumidor no lo diferencie de otros de su misma especie o naturaleza en el comercio, lo que imposibilita su coexistencia registral.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de alzada, concluye que las palabras empleadas son términos descriptivos que dan la idea directa de que se trata, lo que evidentemente conlleva a describir el producto que se pretende proteger y comercializar; de ahí que, la propuesta carezca de aptitud distintividad, siendo este un requisito indispensable para su protección e inscripción, ya que la función principal de una marca es que el consumidor pueda diferenciar los productos o servicios entre otros de su misma especie o clase; y con ello evitar atribuirle una ventaja al signo y producto pretendido con relación a otros productos que se encuentran en la corriente mercantil de su misma especie o naturaleza comercial.

Por las consideraciones expuestas, este órgano de alzada concluye que la frase empleada PVC Tecno, no imprime a los productos que se pretenden proteger y comercializar una particularidad



suficientemente inusual o diferenciadora, que le permita al signo solicitado la distintividad suficiente para ser objeto de registro, debiendo denegarse su protección, por encontrarse dentro en las causales de inadmisibilidad del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

Ahora bien, con respecto a los agravios del apelante, al señalar que la oficina le dio la razón a su representada de que la solicitud pedida no causa engaño; sin embargo, denegó el signo por contener términos genéricos y de uso común con relación a los productos, careciendo de distintividad de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas. Al respecto, este Tribunal estima importante acotar que en la auto de prevención de las 10:57:12 horas del 23 de octubre de 2024, el Registro de instancia advirtió el contenido de las objeciones de fondo inmersas en el signo solicitado; por lo que, si bien en la contestación dada por su representada se supera lo prevenido en cuanto al inciso j) sobre el engaño, no se logran superar las causales de inadmisibilidad de los incisos d) y g) del citado cuerpo normativo; siendo ello el motivo por el cual el Registro debió denegar su protección; criterio que se mantiene ante este Tribunal de alzada, conforme fue analizado y abordado anteriormente.

En cuanto a la existencia de marcas registradas que incluyen la palabra “PVC”. Al respecto, es importante aclarar al recurrente que todo signo marcario que ingresa a la corriente registral debe ser valorado y analizado por el operador jurídico, conforme al marco legal y reglamentario que rige la materia y con ello superar las causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas; bajo el principio de independencia marcaria, por cuanto cada



solicitud debe ser resuelta de acuerdo con su propia naturaleza y fin propuesto. De ahí que, si existen marcas que contemplen la palabra “PVC” tal situación no constituye un elemento válido a efecto de valorar la posibilidad de registro de la marca propuesta, ya que previo a concederle protección registral este debe superar dicho proceso de calificación; no siendo posible desnaturalizar el proceso de calificación basado en un solo criterio “erga omnes” para inscribir signos que no cumplan con los requerimientos técnicos que establece la normativa para dicho fin. En atención a ello, sus argumentaciones no pueden ser acogidas, debido a que ello iría en quebranto de la Ley de marcas, y su Reglamento, así como del artículo 11 de la Ley general de la administración pública y de nuestra Constitución Política, al que la administración registral debe someter su actuar.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada **María Cristina González Demmer**, apoderada especial de la compañía **GRAFISAN S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:25:44 horas del 10 de febrero de 2025, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Cristina González Demmer, apoderada especial de la compañía **GRAFISAN S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:25:44 horas del



10 de febrero de 2025, la cual **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCH/GBM/NUB

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles
TG. Propiedad Industrial



TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53