

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2012-0675-TRA-PI**

**Solicitud de registro de señal de propaganda “CAVALIER LA TELA QUE RECOMIENDAN LOS EXPERTOS” (DISEÑO)**

**Industrias Sintéticas de Centroamérica S.A., apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-5180)**

**Marcas y otros Signos Distintivos**

### ***VOTO N° 0091-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del cuatro de febrero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno-cero ochocientos doce-cero seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Industrias **SINTÉTICAS DE CENTROAMÉRICA S.A.**, organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y ocho segundos del cuatro de junio de dos mil doce.

#### **RESULTANDO**

**I.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 6 de Junio del 2011, la Ana Catalina Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Industrias Sintéticas de Centroamérica S.A., solicitó el registro como señal de propaganda del signo **“CAVALIER LA TELA QUE RECOMIENDAN LOS EXPERTOS” (DISEÑO)**, para promocionar productos de telas; tejidos y productos textiles, relacionada con la marca

INSINCA con sus marcas SINCATEX y CAVALIER diseño especial, expediente 2011-004708, en clase 24.

**II.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y ocho segundos del cuatro de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso rechazar la inscripción solicitada.

**III.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Junio del 2012, la empresa solicitante apeló la resolución referida.

**IV.** Que a la substanciación 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, la invalidez o la nulidad 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. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve el presente expediente, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En su resolución final el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado, por considerar que el signo propuesto contiene elementos literarios descriptivos y carece de originalidad, al estar conformada en su

parte denominativa por términos que causan engaño al consumidor promedio sobre las características del producto que desea promocionar, y en forma directa manifiesta la calidad de los productos a proteger resultando inapropiable por un particular, por lo cual no es posible el registro al considerar que transgrede el artículo 62 en concordancia con el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por su parte, alega la parte que recurre diciendo que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, y analizando las causales previstas en el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas, que dispone lo siguiente: “***Prohibiciones para el registro. No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en alguno de los casos siguientes: a) La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), m), n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.***”

Este Tribunal arriba a la conclusión que la señal de propaganda solicitada contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que examinando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina que “**CAVALIER LA TELA QUE RECOMIENDAN LOS EXPERTOS (DISEÑO)**”, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “(...) *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. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque*

*en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAVALIER LA TELA QUE RECOMIENDAN LOS EXPERTOS (DISEÑO)”, tiene fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva y calificativa de los productos que se pretenden proteger y distinguir, ya citados supra; y por lo que no es procedente su registración.

Además y conforme al artículo 7 inciso j) de la Ley de cita, un signo no podrá ser registrado cuando: “j) *Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna característica del producto o servicio que se trata*”, cayendo precisamente la frase que se pretende inscribir, en las prohibiciones contempladas en el artículo de referencia, ya que la expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral denominada “CAVALIER LA TELA QUE RECOMIENDAN LOS EXPERTOS”, consiste en una designación susceptible de causar confusión en el público sobre las características del producto producido.

Al ser el signo que nos ocupa del tipo mixto y teniendo claro que su parte denominativa se constituye en su factor preponderante, se concluye que el público consumidor al ubicarse frente a éste, la frase indicada puede llevarlo a pensar que efectivamente es un producto que es recomendado por un experto en la materia, lo cual le otorga una característica de calidad y superioridad a los productos comercializados, que contraría lo estipulado en la ley de marcas.

Debe hacer notar este Órgano Colegiado que los comerciantes tienen derecho de hacer indicar en el comercio la calidad de la que gozan sus productos, ésta es función de la publicidad, reguladas por sus propias y específicas normas, pero no se puede realizar ésta a través del registro de signos distintivos, los cuales cumplen con una finalidad muy diferente no siendo dable que los comerciantes pretendan cumplir con la función publicitaria de transmitir ideas de superioridad sobre sus productos a través de registros marcarios.

Por todo lo anterior concluye este Tribunal que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo de las características propias de los productos que se protegen, y que pueden además llevar a confusión o engaño al consumidor, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que la señal de propaganda solicitada “**CAVALIER LA TELA QUE RECOMIENDAN LOS EXPERTOS (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir los productos ya indicados en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **Industrias Sintéticas de Centroamérica S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y ocho segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual 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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Industrias Sintéticas de Centroamérica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con diecisiete minutos y treinta y ocho segundos del cuatro de junio de dos mil doce, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud el registro como señal de propaganda del signo **“CAVALIER LA TELA QUE RECOMIENDAN LOS EXPERTOS” (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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**