



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014- 420 TRA-PI- 598-15

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PEGATANQUE” (DISEÑO)
**JORGE TRISTÁN TRELLES APODERADO DE LUIS MIGUEL COLMENARES
CASTRO Y JOSE ANTONIO JIMENEZ MURAL, apelante**

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2013-10811)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0108-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno trescientos noventa y dos cuatrocientos setenta, en su condición de apoderado especial de los señores **LUIS MIGUEL COLMENARES CASTRO Y JOSE ANTONIO JIMENEZ MURAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos dos segundos del doce de junio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2013, el licenciado **Jorge Tristán Trelles** de calidades y en su condición citada,

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio

PEGATANKE

en

clase 1 para proteger y distinguir: “ *adhesivos (pegamentos) para la industria , especialmente cola de epoxi con una finalidad en general de unir y reparar*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con treinta minutos dos segundos del doce de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”*

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio de 2015, el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial para este acto de los señores **LUIS MIGUEL COLMENARES CASTRO Y JOSE ANTONIO JIMENEZ MURAL**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le 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 Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO HECHOS NO PROBADOS. Que el solicitante al realizar la limitación de productos a *“adhesivos (pegamentos) para la industria, especialmente cola de epoxi con una finalidad en general de unir y reparar, todo lo anterior para su uso en tanques”*, haya pagado la tasa correspondiente.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal d) g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario solicitado establece de forma clara y directa términos que aluden a sus cualidades, por lo cual se torna descriptiva, señalando que carece de distintividad en relación con los productos a proteger, por lo cual no es susceptible su registro.

Por su parte, la apelante señala que su representada ha procedido a realizar una limitación de los productos a proteger el cual se debe leer: *“adhesivos (pegamentos) para la industria especialmente cola de epoxi con una finalidad en general de unir y reparar, todo lo anterior para su uso en tanques.”*, agrega que con la limitación de productos se elimina la supuesta confusión que podría surgirle al consumidor promedio respecto al signo solicitado no contraviniendo el artículo 7 inciso j), señala además que el signo solicitado contiene letras estilizadas de color blanco con un bordeado en color negro, por lo que tiene suficiente carga gráfica que permite distinguir los productos citados frente a otros de su misma especie con lo cual no se violenta el artículo 7 inciso d). Solicita se revoque la resolución recurrida.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su



registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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.

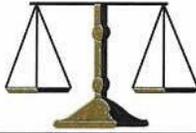
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica

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 otra característica del producto o servicio de que se trata.”

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

La **distintividad** de una 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.



En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada inciso g); considera este Tribunal que el signo propuesto carece de distintividad al estar compuesto de términos de uso común. Al respecto es importante señalar que según el Diccionario de la Real Academia Española: “pega”: significa pega¹ 1. f. Acción de pegar (ll unir una cosa con otra).2. f. Sustancia que sirve para pegar. <http://dle.rae.es/?id=SKLXYyh/SKLhNMx>

La palabra *tanke* no está registrada en el Diccionario, aparece relacionada la palabra *tanque*¹ De tancar.1. m. propóleos.2. m. Depósito de gran tamaño montado sobre un camión o un remolque para transporte de líquidos o sustancias pulverulentas. 3. m. Recipiente de gran tamaño, normalmente cerrado, destinado a contener líquidos o gases. <http://dle.rae.es/?id=Z5gUaCi/Z5gVyjD>

Conforme las definiciones señaladas el término analizado en su conjunto imprime en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea de que los productos a proteger presentan la característica de ser para “pegar tanques”, siendo el signo descriptivo al atribuirle una cualidad, uso o función característica propia del producto o servicio que se pretende proteger.

Con relación a los agravios del apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que aunque la parte indica que ha realizado una modificación en cuanto a la lista de productos a proteger, si bien es cierto se elimina la supuesta confusión y el engaño, no se excluye el carácter descriptivo el signo propuesto. La circunstancia, de emplear elementos que resalten una u otra letra del término utilizado no elimina ni lo descriptivo ni le otorga la distintividad suficiente para su inscripción

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de los señores **LUIS MIGUEL COLMENARES CASTRO Y JOSE ANTONIO JIMENEZ MURAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con



treinta minutos dos segundos del doce de junio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de los señores **LUIS MIGUEL COLMENARES CASTRO Y JOSE ANTONIO JIMENEZ MURAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta minutos dos segundos del doce de junio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55