



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-0344-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la señal de propaganda: “DURABILIDAD CON BELLEZA Y CALIDAD”

PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-11651)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 1220-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hotounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de San Rafael de Escazú, con cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cinco- setecientos tres, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado al Registro de Propiedad Industrial el 24 de Noviembre de 2011, la Licenciada **Giselle Reuben Hotounian**, en representación de la empresa **PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S.A.**, solicitó el registro del signo “DURABILIDAD CON BELLEZA Y CALIDAD”, como señal de propaganda en **Clase 50** de la nomenclatura internacional para la promoción de materiales de construcción no



metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, láminas de cielo rasos fabricados en fibra y fibrocemento.

II. Que mediante resolución dictada a las quince horas con nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO: (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de Marzo de 2012, la Licenciada **Reuben Hotounian**, en representación de la empresa **PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S.A.**, apeló la resolución referida, y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de



registro del signo **“DURABILIDAD CON BELLEZA Y CALIDAD”** propuesto por la empresa **PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S.A.**, el artículo 62 que regula prohibiciones para el registro, literal a) incisos d) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas, en razón de que el signo solicitado es una señal de propaganda que contiene elementos literarios descriptivos y engañosos que relacionados con la marca registrada, los hace carentes de novedad y originalidad, resultando inapropiable por un particular.

El recurrente manifiesta básicamente en su escrito de apelación que la señal de propaganda en cuestión le reduce los costos al consumidor ya que le será sencillo asociar la marca con el producto, otorgándole gran distintividad al signo y cumpliendo con la función de promocionar la marca de fábrica o de comercio **“FIBROCEL (DISEÑO)”**. Cita el artículo 63 de la Ley de Marcas e indica que la señal de propaganda debe ser analizada como un conjunto y de esta forma cumple con el elemento distintivo que es la clave para la inscripción, debido que la frase analizada de esta forma, no es utilizada de manera común por las personas es decir no forma parte del diario hablar de las personas por lo que si cumple con los requisitos de ser original y característico, no siendo de ninguna forma una denominación necesaria del producto que pretende promocionar, ya que éstas no son características necesarias de los materiales de construcción. Menciona el Voto 063-2006, y concluye que la frase **“Durabilidad Con Belleza y Calidad”** no se usa en el vocabulario normal de la gente como un conjunto, la misma es novedosa y distintiva.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. A juicio de este Tribunal, efectivamente la señal de propaganda solicitada **“DURABILIDAD CON BELLEZA Y CALIDAD”** es descriptiva de las características que eventualmente podrían tener los productos que son protegidos con la marca inscrita y que se pretende promover con el signo solicitado referido a la promoción de materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, láminas de cielo rasos fabricados en fibra y fibrocemento. Ello la convierte, en una



denominación totalmente descriptiva de las características de los productos a proteger, por lo que caería en el supuesto contemplado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y si no fuera así, resultaría una marca engañosa, cuyo registro no es posible de conformidad con el **inciso j)** de ese mismo artículo, pues daría información falsa sobre las cualidades de los productos.

Coincide este Órgano de Alzada con lo establecido por el Registro de la Propiedad Industrial al afirmar que al usar la señal de propaganda términos descriptivos se le estaría otorgando ventajas o características, al tomar en cuenta que los productos que se promocionan con la señal de propaganda le darían al consumidor una impresión de que las mercaderías que se comercializan tienen las virtudes de mayor durabilidad con belleza y calidad, lo que no se puede asegurar, y en consecuencia se le brinda al consumidor una información que puede ser cierta o no.

En sede de registros de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden promocionar: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Aunado a lo expuesto, la señal de propaganda propuesta **“DURABILIDAD CON BELLEZA Y CALIDAD”** constituye una frase que se debe dejar a la libre, a efectos de que todo aquel



agente económico que compita en el mercado mediante la producción de bienes que podrían tener tales características, la pueda usar libremente a manera informativa en la correspondiente etiqueta, por lo que no es factible otorgársele a un competidor de manera exclusiva, pues tal cosa iría en contra de la libre competencia, tan necesaria en una economía de mercado como es la costarricense.

Por todo lo anterior, a la señal propuesta también le falta distintividad, lo que no permite su inscripción por así impedirlo la definición contemplada en el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos, en relación también con lo dispuesto en el numeral 61 de dicho cuerpo normativo. Lo que lleva a este Tribunal a mencionar, que aún y cuando el inciso a) del artículo 62 de la Ley de Marcas no haga referencia expresa al inciso g) del artículo 7 ibídem, lo cierto es que, según lo dispuesto en la definición de la figura de comentario contemplada en el numeral 2 de la Ley citada, este tipo de leyendas deben ser distintivas, al indicar la definición que la señal debe ser “original (distintiva)” y característico”, requisitos que de acuerdo a lo expuesto en el considerando que antecede, no reúne la señal propuesta, por el hecho de ser engañosa, situación, que le resta distintividad al signo solicitado, de ahí que este Tribunal no comparte lo argumentado por la representante de la empresa solicitante, cuando manifiesta que el signo “**DURABILIDAD CON BELLEZA Y CALIDAD**” es original y característico, ya que de acuerdo a lo analizado, la señal carece de distintividad, por lo que este Tribunal comparte el criterio de irregistrabilidad al que arribó el *a quo* en la resolución impugnada.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hotounian**, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **PLYCEM CONSTRUSISTEMAS COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma.



CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con nueve minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la señal de propaganda **“DURABILIDAD CON BELLEZA Y CALIDAD”**. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR:00.60.55