



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0400-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TEUTON”

KZ LATINOAMERICA INC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. -2012-10874)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 1326-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las diez horas cinco minutos del veintinueve de noviembre del dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, mayor, soltero abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno setecientos cincuenta y uno ochocientos siete, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KZ LATINOAMERICA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del nueve de abril de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día primero de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“TEUTON”(DISEÑO)** en clase 01 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos químicos destinados a la industria, ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para tierras; composiciones extintoras”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del nueve de abril de dos mil doce, 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 16 de abril de 2012, el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, en representación de la empresa **KZ LATINOAMERICA INC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

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

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. El Registro consideró que el signo marcario propuesto es engañoso, relacionados a los productos que desea publicitar en la clase 01 internacional



solicitada, que el signo resulta carente de la carga necesaria de distintividad que permita su inscripción y resulta inapropiable por parte de un particular, además que puede inducir a error al consumidor.

Por su parte, alega la parte apelante que la marca propuesta “TEUTON” no está registrada y la única que se asimila es “teutón” pero con la tilde, por lo que no existe similitud entre las dos palabras, pues al pronunciarlas con el acento correspondiente se trata de dos palabras totalmente diferentes, agrega que no considera que pueda causar alguna confusión o engaño, ya que esta palabra no existe en el diccionario del idioma alemán, ni tampoco está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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, 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:
(...)*



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 ...”(Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos g) y j) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva y pueda causar engaño o confusión.

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.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que corresponde, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada “**TEUTON**”, contraviene lo dispuesto por la normativa marcaria, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que no tengan suficiente aptitud distintiva, 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 (...) Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. (...)*” (OTAMENDI, Jorge, “**Derecho de Marcas**”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

En cuanto a la conformación del signo distintivo, resulta de importancia en el presente caso resaltar que al analizar la marca solicitada “**TEUTON**”, según el Diccionario de la Real



Academia el cual significa: “*teutón, na. (Del pl. lat. Teutōnes)*1. *adj. Se dice del individuo de un pueblo de raza germánica que habitó antiguamente cerca de la desembocadura del Elba, en el territorio del moderno Holstein. U. m. c. s. pl. 2. adj. coloq. alemán.*,” conforme lo indicado, se debe destacar que “**TEUTON**” se constituye en un vocablo que indica la procedencia de los productos a proteger y da la idea al consumidor que los productos identificados con esa marca proceden de Alemania o son originales de ese lugar determinado, siendo que en el comercio hay una amplia variedad de productos químicos destinados a la industria.

Respecto a los agravios del apelante relativos a que la marca propuesta “**TEUTON**” no está registrada y la única que se asimila es “teutón” pero con la tilde, por lo que no existe similitud entre las dos palabras, pues al pronunciarlas con el acento correspondiente se trata de dos palabras totalmente diferentes, y que esta palabra no existe en el diccionario del idioma alemán, ni tampoco está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española, al respecto dichos agravios deben ser rechazados, toda vez que una tilde no hace diferencia alguna entre las palabras “**TEUTON**” y “**TEUTÓN**”, existiendo más bien una similitud gráfica y fonética, y por otra parte tal y como quedó señalado dicho término sí está contemplado en el Diccionario de la Real Academia.

Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**TEUTON**”, en clase 01 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, carente de distintividad, y además puede causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación de los productos, constituyéndose en un vocablo que indica la procedencia de los productos a proteger y da la idea al consumidor que los productos identificados con esa marca proceden de Alemania o son originales de ese lugar determinado,



Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, como solicitante y apelante, en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) y j) del artículo 7° de repetida cita, ya que la marca solicitada no es distintiva en relación con los productos a proteger pues le aporta cualidades al producto, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, “**TEUTON**”, resulta capaz de causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los productos a proteger en clase 01, es criterio de este Tribunal que no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KZ LATINOAMERICA INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del nueve de abril 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, 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 y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Gastón Ulett Martínez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **KZ LATINOAMERICA**



INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cuarenta y ocho segundos del nueve de abril de dos mil doce, 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55