



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0737-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “TERMOPLAST AISLANTE TERMICO” (DISEÑO)

DISTRIBUIDORA PLASTIMEX DE CR S.A, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-3626)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 278-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del tres de mayo del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 9-097-394, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA PLASTIMEX DE CR S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta minutos cincuenta y nueve segundos del dos de julio de dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de abril de 2015, la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, de calidades y en su condición

antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio





en clase 17 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*aislante térmico para piso laminado*”

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta minutos cincuenta y nueve segundos del dos de julio 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 doce de agosto de dos mil quince, la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en representación de la empresa **DISTRIBUIDORA PLASTIMEX DE CR S.A**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se la 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 Jueza Ortiz Mora, 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber denegado el



registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, al establecer:

“(…) Nótese que el signo solicitado Termo plast se compone de dos partes perfectamente diferenciables, ya que en el logo se hace la diferenciación de ellos a partir de una diferencia de colores y fondos. (...) De manera que el signo lo que brinda es información sobre el producto a proteger el cual debe tener la doble condición de ser térmico y plástico (...) La partícula PLAST es usada en el comercio para referirse a plásticos y de esta forma es como la percibe el consumidor. Como resultado, de esta información, el consumidor tiene una certeza sobre el significado y uso del término, con lo cual este pierde distintividad en relación con aquellos productos que se pretendan proteger si efectivamente son hechos de este material...”

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra a derecho, pues efectivamente no existe razón legal para determinar que el término “PLAST”, sea entendido como plástico. El registrador excedió su razonamiento y lo llevó a un ámbito subjetivo que afecta la continuación de esta solicitud. Determina este Tribunal que la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, que no resultan de ninguna forma genéricos, ni descriptivos de los productos a proteger y distinguir. Obsérvese que el signo propuesto es Termoplast, aislante térmico (diseño), para proteger en clase 17 “Aislante térmico para piso laminado. Ese signo de modo alguno resulta genérico, porque individualiza en el tráfico mercantil el producto que se pretende proteger. Además, tampoco se puede pensar que “plast” significa plástico. Es imperioso indicar, que los signos deben analizarse tal cual se presentan y el registrador, debe ser objetivo en su análisis y no indicar defectos más allá de lo



que representa el signo. De esta forma, la calificación se hace en su conjunto, sin desmembrar los elementos que la componen. Visto de esta manera, Termoplast, aislante térmico (diseño) distingue plenamente el producto que pretende proteger y no causa engaño al consumidor. Por lo que, en virtud de ello, a criterio de este Órgano de alzada, no se transgreden los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, gozando por tal motivo el signo propuesto, de la distintividad necesaria que requiere para constituirse como marca.

Así las cosas, respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas, este Tribunal no acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los productos a proteger y distinguir, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección.

La distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio, resultando que en el presente caso el signo **“TERMOPLAST AISLANTE TERMICO” (DISEÑO)**, para los productos a proteger en clase 17 no es engañosa, ni carente de distintividad.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no resulta genérico ni descriptivo de los productos que se pretenden proteger y distinguir, además de poseer la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que, a la marca de fábrica y comercio solicitada



, para proteger y distinguir: “*aislante térmico para piso laminado*”, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por el apelante si otro motivo no lo impide, correspondiendo declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA PLASTIMEX DE CR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta minutos cincuenta y nueve segundos del dos de julio de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. 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 **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Natasha Donoso Esquivel**, en su condición de apoderada especial de la empresa **DISTRIBUIDORA PLASTIMEX DE CR S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta minutos cincuenta y nueve segundos del dos de julio de dos mil quince, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 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