



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0690-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “DELUXE”

RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-3003)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0303-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Alberto Valenciano Camer**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-494-901, en representación de la empresa **RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:24 horas del 3 de agosto de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de marzo de 2015, el licenciado **Carlos Alberto Valenciano Camer**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica “**DELUXE**”, que el solicitante traduce al idioma español como “**DE LUJO**”, en clase 24 de la clasificación internacional para distinguir y proteger “*tejidos, colchas y tapetes. Artículos textiles no incluidos en otras clases*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 15:00:24 horas del 3 de agosto de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.



TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Valenciano Camer**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de que fue admitido conoce este Tribunal.

CUARTO. A la substanciación 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 al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto por considerar que “**DELUXE**” carece de aptitud distintiva y transgrede lo dispuesto en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De este modo concluye que es inadmisibile por razones intrínsecas porque “de lujo” describe una característica específica de los productos que se pretende proteger y distinguir, haciendo que el consumidor crea que éstos poseen cualidades fuera de lo normal, que los hacen especiales, término que es inapropiable por un particular y por ello no es susceptible de protección registral por. Asimismo, ante el alegato del solicitante en el sentido de que la marca propuesta está inscrita en otros países, se manifiesta la Autoridad Registral indicando que esa inscripción no es vinculante por el principio de territorialidad marcaria.



Inconforme con lo resuelto, alega el apelante que la marca solicitada está en idioma inglés y, ni la Ley de Marcas ni su Reglamento, regulan la inscripción en idiomas distintos al español, siendo que no se contempla dentro de las razones de inadmisibilidad el hecho de que la traducción tenga una definición descriptiva, porque esa traducción es solamente un rubro que debe indicarse en la solicitud. Por lo anterior, lo sometido a estudio es el signo propuesto “DELUXE” y no su traducción “De lujo”, de lo contrario el Registro se estaría atribuyendo facultades que no le otorga la ley y resolviendo contrario a derecho. Agrega el recurrente que en el medio costarricense la mayoría de la población no habla el idioma inglés y en consecuencia desconoce el significado de la palabra “deluxe”, por ello ésta no resulta descriptiva y de este modo no puede denegarse su registro basándose en su traducción ya que no es ésta la solicitada. El apelante alega la notoriedad de su marca afirmando que estuvo inscrita desde mayo de 2004 y hasta mayo de 2014 por vencimiento de su plazo y por ello se solicita nuevamente, para continuar con esa protección, siendo que tiene más de 10 años de estar en el mercado costarricense, así como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por lo que sí es distintiva y todo un referente en el mercado de textiles, muy posicionada a nivel internacional. Afirma que también es de amplio reconocimiento en Costa Rica, sin que se haya presentado ningún tipo de oposición por parte de tercero. Indica que se ha dado una mala aplicación del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que su marca no se ajusta a las causales de los incisos c), d) y g), porque no se alude en sí misma a los productos que pretende proteger, ni es descriptiva de éstos y por el contrario sí es distintiva porque tiene más de 10 años de representatividad. Con vista en dichos alegatos solicita se revoque la resolución del Registro y se ordene la inscripción de su marca “Deluxe”.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

De este modo, la distintividad es una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de



otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

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 interesan en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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 naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles cuando esté constituida por términos que resulten de **uso común o usual** para los productos o servicios a los que se refiera (inciso c), cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, **describiéndolo** (inciso d), o cuando pueda causar



engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección (inciso g).

Es así que, 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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En aplicación de lo anterior, considera este Órgano de Alzada que efectivamente lleva razón el apelante respecto de que el signo solicitado “**DELUXE**” no infringe el **inciso c)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, toda vez que no está constituido por palabras que en la usanza comercial se utilicen para designar los artículos textiles que pretende proteger.

No obstante, observa este Tribunal que no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito porque resulta descriptivo de cualidades ideales para lo que pretende proteger, al establecer que estos productos textiles tienen la característica de ser “de lujo”, lo cual a su vez puede llevar a engaño porque esto no es necesariamente cierto, siendo esta una condición que no puede asegurar el solicitante.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los relacionados **incisos d) y j)** del artículo 7 de la Ley de marcas, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos productos respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios y, en este sentido, concuerda este órgano superior con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial respecto de que es inadmisibles porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca.

Con relación a los restantes alegatos del recurrente, considera este Tribunal que, si bien es cierto está previsto en nuestra Ley de Marcas y su Reglamento el requisito de traducción de los términos escritos en idioma distinto al español, lo cierto es que los signos deben ser evaluados tanto en su condición intrínseca como extrínseca para ser considerados distintivos. Aunado a ello, considera este órgano colegiado que en nuestro medio el



consumidor maneja un nivel medio del inglés y por esto conoce el significado del término “deluxe”.

Respecto de la notoriedad que alega el recurrente, ya este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas resoluciones sobre esta condición, dentro de ellas en el **Voto No. 246-2008** de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008, en donde se afirmó en lo que interesa:

*“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”*
(Suplida la negrita)

Resulta claro entonces que **la notoriedad** de un signo marcario **es una condición o clasificación especial que debe ser asignada por la autoridad respectiva** y que para ello no es suficiente con la manifestación de la parte interesada en ese sentido, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

Por lo anterior, en este caso en concreto resulta insuficiente para reconocer la notoriedad de “DELUXE” el simple hecho de haber obtenido registro en otras latitudes (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), e incluso que haya estado vigente en nuestro país hasta el año 2014, en virtud que la interesada omitió solicitar su renovación, toda vez que de conformidad con



lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas -en donde se establecen los criterios a aplicar con el fin de lograr el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario- debe acreditarse, entre otros:

“Artículo 45. Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue...”

Lo cual no ha sido demostrado por el apelante y por este motivo tampoco resulta de recibo este agravio.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Alberto Valenciano Camer**, en representación de la empresa solicitante, **RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:24 horas del 3 de agosto de 2015 la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de



apelación interpuesto por el licenciado **Carlos Alberto Valenciano Camer**, en representación de la empresa **RAYONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:00:24 horas del 3 de agosto de 2015, para que se deniegue el registro del signo **“DELUXE”**. 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



MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55