



## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0102-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica

**EKSTROM KOMMERSIELL GRUPP S.A.**, apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-10948)

Marcas y otros signos distintivos

## VOTO No. 0585-2016

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con quince minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis.

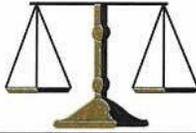
Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Alberto Méndez Libby**, mayor, ingeniero civil, vecino de Barrio Escalante, con cédula de identidad 1-0522-0506, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EKSTROM KOMMERSIELL GRUPP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:37 horas del 03 de febrero de 2016.

### RESULTANDO

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de noviembre de 2015, por el señor **Luis Alberto Méndez Libby**, de calidades y representación



citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica **PBC**, en **clase 19** de la clasificación



internacional, para proteger y distinguir: “*Elementos de concreto, específicamente baldosas y columnas prefabricados para la construcción casas y tapias*”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:56:37 horas del 03 de febrero de 2016, 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 11 de febrero de 2016, el señor Luis Alberto Méndez Libby de calidades y representación citada, apeló la resolución referida, y expresó agravios, por lo que conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que 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 12 de julio del 2015 al 1º de setiembre de 2015.

**Redacta el juez Vargas Jiménez, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con este carácter, relevantes para el dictado de la presente resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la



marca, basándose en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 7978, en adelante Ley de Marcas, argumentando que el signo no es susceptible de apropiación registral



por ser engañoso y falta de distintividad, debido a que , se solicita para proteger y distinguir: *“Elementos de concreto, específicamente baldosas y columnas prefabricados para la construcción casas y tapias”*; siendo el equivalente de **“PVC”**, que es un producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo, que es un derivado del plástico utilizado en



la industria de la construcción, que al analizar el signo , en relación con los productos de concreto solicitados, entra en una clara contradicción ya que se busca proteger baldosas y columnas de concreto, creando un engaño evidente al consumidor medio, porque el signo solicitado proyecta la idea de un producto derivado del plástico.

Por su parte, la empresa apelante indica que la marca solicitada **“PBC (DISEÑO)”**, distingue productos total y absolutamente distintos al **“PVC”**, si bien es cierto son materiales para la construcción nadie medianamente sensato va a pensar que baldosas y columnas prefabricadas de concreto sean de policianuro de vinilo, no causando engaño al consumidor porque nadie en su sano juicio, busca baldosas de plástico, además **“PVC”**, su pronunciación es, **pe uve ce**, inscrita como señal de propaganda y el signo solicitado se hace bajo la **clase 19**, para proteger y distinguir: *“Elementos de concreto, específicamente baldosas y columnas prefabricados para la construcción casas y tapias”*.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Habiendo analizado los agravios del recurrente frente a los argumentos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final, este Tribunal entra al procedimiento de la apreciación o valoración de aquellos. Al respecto, nos explica la doctrina: “... Apreciar consiste en poner precio a algo, y desde el punto de vista del proceso significa establecer “cuánto vale la prueba”, es decir, **qué grado de**



**verosimilitud presenta la prueba en concordancia con los hechos del proceso. ...**”. FALCON, Enrique, *ibíd.*, p. 546 (negrita y subrayado no son del original). “...En América, Couture ha sido quien más ha pesado en la construcción de las reglas de la sana crítica. En un artículo ya clásico dice: “No aparece dudoso que las reglas de la sana crítica constituyen en un sentido formal una operación lógica”, y aclara que la sana crítica son: **“las reglas del correcto entendimiento humano**; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a **los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia**. ...”. *Ibíd.*, p. 566 (negrita y subrayado no son del original). Cabe indicar que la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual 8039 en su artículo 22 dispone, en lo que aquí interesa: “... *El Tribunal... deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente Ley, su reglamento, y supletoriamente, lo dispuesto en el libro II de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227, de 2 de mayo de 1978, capítulo “Del Procedimiento Ordinario”, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respectivamente, **en cuanto sean aplicables**. El Tribunal, para tramitar los asuntos a su cargo, fijará los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos y pruebas de descargo, **dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos**. ...”. *Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por los respectivos Registros del Registro Nacional, a saber: Registro Público de la Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Bienes Muebles, Registro de la Propiedad Industrial, Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Catastro Nacional y cualquier otro Registro que pueda incorporarse al Registro Nacional, **los administrados podrán acudir a cualquier medio de prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable**. Hacén plena prueba los informes y las certificaciones emitidos por los contadores públicos autorizados u otros profesionales con fe pública. En tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos será responsabilidad del Registro que haya dictado la calificación o resolución impugnada.”.* (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Entonces, desde la óptica normativa, tanto la Ley de Observancia, la Ley General de la Administración Pública (artículos 214 inciso 2) en relación con el numeral 298 inciso 2), el Código Procesal Contencioso Administrativo (artículo*



82 inciso 4), advierten que este Tribunal debe resolver con fundamento en la sana crítica, y en particular, aplicado supletoriamente, el Código Procesal Civil dispone al respecto, en su artículo 330 lo siguiente: “...*Los jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto en contrario.*” (cursiva no es del original). Entonces, el juez debe apreciar o valorar la prueba y los argumentos recibidos a los efectos del fallo, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la validez y eficacia de cada una de las pruebas recibidas (según su naturaleza); sino además, valorando en conjunto su pertinencia para la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto entendimiento humano, la lógica y la experiencia; **utilizando una operación lógica en su conjunto, pero apegándose para ello en el bloque de legalidad aplicable.**

A hora bien, como señala 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)

Resulta de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el **artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo, específicamente en su inciso **j)** se establece “...*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. ...*”.



En el caso de estudio, el apelante solicita la inscripción del signo , para proteger y



distinguir en **clase 19**: “*Elementos de concreto, específicamente baldosas y columnas prefabricados para la construcción casas y tapias*”, por lo que no resulta lógico para el entendimiento humano de los miembros que conforman este órgano colegiado que, el Registro de la Propiedad Industrial sostuviera en su análisis la similitud del producto pretendido de protección con el producto PVC, para rechazar la inscripción, pues son productos de naturaleza totalmente diversa. El hecho de que ambos productos, unos de concreto y otros de plástico, se utilicen en la construcción y que sean vendidos en lugares similares, no obsta para que el consumidor medio costarricense, pueda realizar la distinción suficiente entre ambos, sin riesgos de confusión, precisamente porque su naturaleza es diametralmente disímil, dispar o divergente. De modo que, no resulta procedente achacar a la solicitud de marras, la prohibición absoluta del inciso j) del ordinal 7 de la Ley de Marcas. En razón de lo anterior, y acogiendo los argumentos de la recurrente, este Tribunal fundamentado en los criterios de la sana crítica, revoca la resolución venida en apelación dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

Con fundamento en todo lo expuesto, es criterio de este Tribunal, que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica



, para proteger y distinguir en **clase 19** de la Clasificación Internacional de Niza, “*Elementos de concreto, específicamente baldosas y columnas prefabricados para la construcción casas y tapias*”, estimando por el contrario, que corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Alberto Méndez Libby**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EKSTROM KOMMERSIELL GRUPP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:37 horas del 3 de febrero de 2016, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada.

**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, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Alberto Méndez Libby**, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **EKSTROM KOMMERSIELL GRUPP S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:56:37 horas del 3 de febrero de 2016, 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*

*Carlos Vargas Jiménez*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**