



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1023-TRA-PI

Solicitud marca de fábrica y comercio: “INMOBILIARIA CENTROAMERICANA.”

DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V. , Apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4582-2012)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0624-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, abogada, vecina de San José, portador de la cédula de identidad número 1-812-604, en su condición de apoderada de la empresa **DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos con treinta y dos segundos del veintidós de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de mayo de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, representante de la empresa **DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio **“INMOBILIARIA CENTROAMERICANA”** en **clase 16** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de*



instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta minutos con treinta y dos segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, resolvió “(...) **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada(...)**”.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha diecinueve de setiembre de dos mil doce, la representación de la empresa **DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V**, interpuso recurso de apelación en su contra; siendo admitido para ante este Tribunal por resolución de las diez horas, veintitrés minutos, cincuenta y nueve segundos del veinticinco de setiembre de dos mil doce.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INMOBILIARIA CENTROAMERICANA**” en **clase 16** internacional, al considerar que el signo marcario propuesto en conjunto y para la case que se requiere no contiene la



distintividad necesaria, se torna en un signo engañoso al permitirle al consumidor creer que se trata de materia inmobiliaria a nivel de toda Centroamérica, fundamentado en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V**, dentro de su escrito de apelación de manera expresa indicó; “(...) *que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada, (...).*”

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir un signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“(...) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo (...).” Voto No.93-2005 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil cinco.

De ello se desprende que para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud y poder determinar que no se encuentre comprendido en las causales de



irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, a efectos de que la misma no vaya a producir riesgo de engaño y confusión a los consumidores, como además de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Así, las objeciones a la inscripción por 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 resaltado no corresponde a su original)

Bajo esta perspectiva, 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. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que el signo solicitado **“INMOBILIARIA CENTROAMERICANA”** en **clase 16** internacional, para proteger y distinguir: *“Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografía; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza*



(excepto apartaos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”, no contiene la aptitud distintiva necesaria, por cuanto se encuentra compuesta por términos que resultan genéricos o de uso común, caso de inmobiliaria como actividad de una empresa y centroamericana como lugar de procedencia, que no pueden ser apropiables por parte de terceros y limitar con ello a que los demás comerciantes a puedan utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionen el grado de distintividad necesario para obtener protección registral.

Asimismo, se observa que entre los productos a proteger y la propuesta **INMOBILIARIA CENTROAMERICANA** en forma directa entenderá el consumidor que lo ofrecido por el titular son productos o servicios relacionados con una inmobiliaria a nivel de Centroamérica (construcción, compra-venta, alquiler, administración de viviendas o permuta o cesión de bienes inmuebles y de sus derechos correspondientes, incluida la constitución de estos derechos de propiedad), con lo cual evidentemente se generaría confusión en los consumidores y por ello, el signo solicitado tal y como se conforma no contiene la capacidad intrínseca que debe tener para distinguir los productos enlistados por la empresa DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. de otros que se pueden encontrar en el mercado.

En consecuencia, al relacionar el signo con la naturaleza y características de su objeto de protección, resulta carente de la distintividad necesaria para acceder a la protección registral, dado que recae en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas, y en este sentido el argumento dado por la recurrente no es de recibo.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de fábrica y comercio solicitada **“INMOBILIARIA CENTROAMERICANA”** en **clase 16** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Tribunal, por lo cual ha de confirmarse la resolución



venida en alzada en todos sus extremos.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **DUTRIZ HERMANOS S.A DE C.V**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta minutos con treinta y dos segundos del veintidós de agosto de dos mil doce, la cual se confirma, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“INMOBILIARIA CENTROAMERICANA”** en **clase 16** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Oscar Rodríguez Sánchez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Zayda Alvarado Miranda

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55