



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0308-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “POLIBAMBU”**

**DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-365)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 877-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con diez minutos del diez de noviembre de dos mil quince.***

Recurso de apelación planteado por el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1196-0018, en su condición de apoderado especial de la empresa **DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A.**, sociedad constituida y existente según las leyes de Chile, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de marzo de dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de enero de 2015, el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, en la representación indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“POLIBAMBU”**, en Clase 19 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: *“Materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.”*



**SEGUNDO.** Mediante resolución de las diez horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de marzo de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

**TERCERO.** Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, el **Licenciado Van Der Laat Robles** recurrió la resolución indicada y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

**CUARTO.** 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 o a 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 del dos mil quince.

*Redacta la Juez Ureña Boza, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo **“POLIBAMBU”** al considerarlo inadmisibles por razones intrínsecas, ya que remite al concepto de bambú, dado lo cual se torna engañoso en vista de que ninguno de los productos a proteger está hecho de este material, por ello provoca engaño en el consumidor, quien buscará esa característica en los productos. Afirma esa autoridad que, si bien puede considerarse que la palabra *polibambú* es de fantasía, porque no posee un significado en el idioma español, es evocativa porque alude en forma directa a



bambú, lo cual no corresponde a la realidad de lo protegido y por ello transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que POLIBAMBU es una palabra de fantasía, es una palabra inventada que no significa nada y por ello no existe en el idioma español, resultando un signo diferenciable de cualquier otro dedicado a brindar servicios similares. Por este motivo, la marca no evoca que los productos estén hechos de bambú. Al contrario, si estuviera conformada por los dos términos, en forma separada, esto podría ser cierto, pero no es el caso y el público no deducirá que los productos sean de bambú. Manifiesta que debe analizarse y calificarse la parte preponderante en su conjunto, examinando el signo pretendido como una marca de fantasía, novedosa y distintiva y no por separado como hizo el registrador. Agrega que su marca se ha inscrito en muchas jurisdicciones porque es novedosa. Con fundamento en dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se proceda a continuar con el trámite del registro propuesto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO MARCARIO PROPUESTO.** El análisis de registrabilidad de los signos marcarios implica una valoración de razones **extrínsecas** e **intrínsecas**. Las primeras se refieren a la **relación entre la marca sometida al proceso de registro con otras que ya se encuentren inscritas** y por lo tanto ya cuentan con una protección registral. Las segundas derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio** que se pretende proteger.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dentro de los cuales nos interesa para el caso bajo estudio el inciso j), que establece la prohibición de registrar como marca un signo que pueda llevar a **engaño o confusión** respecto de las características del objeto a proteger, tales como *la naturaleza, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*



Respecto de las **marcas engañosas**, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“...En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, **ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto**, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y **no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.**”

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...” (agregado el énfasis) [Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó:

“...El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]*”



(OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas**, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.).

El inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos es el que recoge esta causal de rechazo, que tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: “[...] *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, **“Curso de Derecho Mercantil”**, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación...” [Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011]

En este caso, la marca **“POLIBAMBU”** no cumple con las condiciones para ser inscrita, conforme al artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas, ya que al ser **analizada en su conjunto**, como un todo, es ineludible que destaca la palabra **BAMBÚ**, dado que **POLI**, según el Diccionario de la Lengua Española (<http://dle.rae.es/?id=TW46U3C|TW5zc1n>), es un prefijo que refiere a pluralidad o abundancia, lo cual será transmitido en la mente del consumidor y existiría riesgo de confusión, ya que los productos para los cuales se solicita en clase 19: *materiales y tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos*, no tienen ninguna relación con el BAMBÚ.



Como bien indica el apelante en sus agravios, en su conjunto se debe analizar la parte preponderante y en este caso, es la palabra BAMBÚ, lo cual, entratándose de que el signo se presenta para marcar los materiales señalados, crea un riesgo de confusión en el consumidor y por ello deviene en engañoso, es decir que, haciendo un análisis lógico-objetivo, al confrontar éste con los productos a que se refiere, entra en contradicción con su objeto de protección y por ello carente de la distintividad necesaria para ingresar a la publicidad registral.

Por otra parte, debe recordar la parte apelante que no tiene carácter vinculante para el análisis de registrabilidad en Costa Rica, el hecho de que el signo haya logrado su inscripción en otras latitudes, pues conforme a los criterios esgrimidos, en cada país o jurisdicción –incluso región- debe valorarse con criterios de territorialidad.

De este modo concluye esta Autoridad que debe confirmarse la resolución venida en Alzada, dado lo cual no resultan atendibles los alegatos de la parte apelante porque efectivamente el signo transgrede el inciso j) del artículo 7 citado.

Por lo expuesto, este Tribunal declara sin lugar el recurso presentado por el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, en representación de la empresa **DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual 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, 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.



***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Marck Van Der Laat Robles**, en representación de la empresa **DE VICENTE PLÁSTICOS, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, nueve minutos, cuarenta y nueve segundos del veinte de marzo de dos mil quince, la cual se confirma para que se deniegue el registro del signo **“POLIBAMBU”**, solicitado por la empresa recurrente. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la Oficina de origen. **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  
TG. Marcas inadmisibles  
TNR. 00.60.55