

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0083-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO



LUIS MIGUEL COLMENARES CASTRO y JOSÉ ANTONIO JIMENEZ MURAL,  
apelantes

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7231

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0149-2022

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y seis minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de los señores **Luis Miguel Colmenares Castro**, cédula de identidad venezolana 13.780.218, y **José Antonio Jiménez Mural**, cédula de identidad venezolana 14.691.969, ambos con domicilio y establecimiento de servicios en AV. 113 Calle Oliva Miranda y Calle 48, Multibodegas 6 y 7, Manta-Ecuador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:13 horas del 19 de noviembre de 2021.

**Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** La abogada Valverde Cordero, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción del signo



como marca de fábrica y comercio para distinguir en **clase 17** cintas adhesivas de reparación, cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico, cintas aislantes adhesivas, bandas aislantes adhesivas, cintas autoadhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico, aislantes adhesivos, materiales aislantes adhesivos, para uso en materiales como cableado de tanques eléctricos, lista de productos que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante escrito visible a folio 10 vuelto del expediente principal.

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción pedida, al considerar que consiste en su totalidad de términos genéricos y de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con la aptitud distintiva requerida, artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).


Inconforme con lo resuelto, la representación de los solicitantes lo apeló, y manifestó dentro de sus agravios que la marca solicitada consiste en el término acuñado PEGATANKE en letras estilizadas en color blanco y bordado en color negro, el cual se acompaña del vocablo de fantasía TEIPE en letras estilizadas de color amarillo,


todo en un rectángulo de color amarillo. La denominación TEIPE no posee ningún significado intrínseco o real.

Manifiesta que se cuenta con una serie de marcas PEGATANKE con los registros 257986, 264582 y 264583. Es por esta razón que, evidentemente, el signo solicitado, en relación con su objeto de protección, consiste en un signo que cumple con el requisito de la aptitud distintiva.

Señala que la palabra TANKE proviene de la palabra inglesa TANK, significa vehículo de combate. Por tanto, lejos de engañar al consumidor o describir el producto, dicho término lo que evoca es la fortaleza que sugiere un tanque de guerra en el sentido que al ser un vehículo blindado puede traer a la mente del consumidor la fuerza del pegado del producto. Por lo que solo evoca la manera creativa la utilidad que tendría el producto, esto por cuanto el signo propuesto posee aptitud de sugerir de forma indirecta en el consumidor cierta relación con el producto que se ofrece sin que ello se produzca de forma obvia. Entonces, el signo es un distintivo evocativo, por tanto, es registrable bajo nuestra legislación marcaria.

Agrega que la marca se encuentra inscrita en otras jurisdicciones, cita una serie de registros extranjeros de los países de Chile, Ecuador, México, Perú, y República


Dominicana, referente a la marca , y es válido que se considere la existencia de estos registros en cumplimiento del artículo 6 quinquies del Convenio de París, en la que hace énfasis en que una marca registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la

Unión. Por lo que la marca , de conformidad con el Convenio de París, sí posee capacidad distintiva.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.** Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Se presentó para su registro el

signo  en clase 17 para distinguir cintas adhesivas de reparación, cintas adhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico, cintas aislantes adhesivas, bandas aislantes adhesivas, cintas autoadhesivas que no sean de papelería ni para uso médico o doméstico, aislantes adhesivos, materiales aislantes adhesivos, para uso en materiales como cableado de tanques eléctricos, el cual fue rechazado por el Registro de la Propiedad Intelectual por considerar que se encuentra dentro de la causal de inadmisibilidad del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas. No obstante, este Tribunal considera que también es aplicable el inciso d) del artículo citado, por las razones que se expondrán más adelante.

El artículo 7 de la Ley de Marcas establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre el signo propuesto y el listado de productos y / o servicios. En sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo cuando consista: 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; y g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

La marca solicitada para registro se conforma de la expresión TEIPE PEGATANKE, donde la palabra TEIPE, según el Diccionario de Americanismos de la Asociación de la Lengua Española (<https://www.asale.org/damer/teipe>) se define como, “l. 1. m. Ni, Ve. Cinta de celulosa o plástico, adhesiva por uno de sus lados, que se emplea para pegar.”, por su parte, la expresión PEGATANKE, de la visión de conjunto se compone de dos palabras, PEGA y TANKE, siendo, que para el Diccionario de la Real Academia Española (<https://dle.rae.es/pega>): “pega”: significa, “pega<sup>1</sup> 1. f. Acción de pegar (unir una cosa con otra). 2. f. Sustancia que sirve para pegar.” La palabra TANKE no consta registrada en el diccionario, y aparece relacionada a la palabra “tanque<sup>1</sup> De tancar. 1.m. propóleos. 2. m. Depósito de gran tamaño, sobre un camión o remolque para transporte de líquidos o sustancias pulverulentas. 3. Recipiente de gran tamaño, normalmente cerrado, destinado a contener líquidos o gases.” (<https://dle.rae.es/tanque>).

Conforme las definiciones señaladas los términos analizados en su conjunto imprimen en forma directa en la mente del consumidor promedio la idea que los productos a proteger presentan la característica de ser para pegar tanques o pegar en general, a través del producto popularmente conocido teipe, siendo el signo descriptivo al atribuirle la característica del tipo de producto -teipe- y su función -pegar-, propias de los productos a distinguir en clase 17, estando frente a la prohibición del inciso d) de la Ley de Marcas. De permitirse este tipo de inscripciones se estaría otorgando una exclusividad a favor de un empresario para

usar términos que pueden llegar a ser necesarios para sus competidores del mismo sector de productos.


Además de ser descriptivo de características, el signo carece de aptitud distintiva, debido a que las palabras que lo componen dan al consumidor la idea directa sobre qué es el producto, claramente comprensible e identificable, por lo que también le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Respecto al agravio acerca de que PEGATANKE está en letras estilizadas en color blanco y bordado en color negro, y se acompaña del vocablo de fantasía TEIPE en letras estilizadas de color amarillo, todo en un rectángulo de color amarillo, la denominación TEIPE no posee ningún significado intrínseco o real; si bien lleva razón la apelante sobre la descripción que hace del signo, no lleva razón al manifestar que la palabra TEIPE es de fantasía y no cuenta con significado, porque según se indicó antes es un término recogido por el Diccionario de Americanismos de la Asociación de la Lengua Española.

En cuanto a que se cuenta con una serie de marcas PEGATANKE con los registros 257986, 264582 y 264583, y que por ende el signo solicitado, en relación con su objeto de protección, cumple con el requisito de la aptitud distintiva, cabe indicar que la existencia de estos registros no implica que el signo propuesto goce de aptitud distintiva y que por esta razón se deba acceder al registro, pues las inscripciones a que hace referencia no obligan a registrar el distintivo marcario solicitado, dado que debe tenerse presente el principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Las inscripciones que menciona la recurrente son independientes de la solicitud que se analiza.

Sobre el agravio acerca de que el signo propuesto, lejos de ser engañoso o descriptivo, es evocativo y por tanto registrable; se considera que no lo es, porque como se indicó líneas arriba, este es descriptivo al atribuirle directamente características sobre naturaleza y función propias de los productos a proteger en clase 17, sin que posea carácter distintivo.

Con relación al agravio en cuanto a que cita una serie de registros en Chile,

Ecuador, México, Perú, y República Dominicana, referente a la marca , es válido que se considere el artículo 6 quinquies del Convenio de París, en la que hace énfasis en que una marca registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida **tal cual es** en los demás países de la Unión; según el inciso B. 2. de dicho artículo los países pueden rechazar un pedido del tipo **tal cual es** si se considera que lo pedido está desprovisto de todo carácter distintivo o formado exclusivamente por indicaciones que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente y que puedan servir en el comercio para designar la especie y el destino de los productos.

### **POR TANTO**

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por María Laura Valverde Cordero representando a **Luis Miguel Colmenares Castro** y **José Antonio Jiménez Mural**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:12:13 horas del 19 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma. De conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

## DESCRIPTORES

Marca Intrínsecamente inadmisibles

TE. Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles



TNR. 00.60.55

Marca Descriptiva

TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca con falta de Distintividad

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles

TNR. 00.60.69