



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2025-0121-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE FÁBRICA

**PANEL
SANDWICH
PUR
ELEFANTE**

TECHOS G.E. S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2024-12571)

MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0482-2025

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas once minutos del nueve de octubre del dos mil veinticinco.

Recurso de apelación interpuesto por el señor Meng Tsung Lan, cédula de residencia 115600305935, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad TECHOS G.E. S.A., cédula jurídica 3-101-764863, con domicilio en Heredia, Santo Domingo, Santa Rosa, de la Iglesia Católica cien metros oeste y un kilómetro norte, contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025.

Redacta el juez Gilbert Bonilla Monge



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de diciembre de 2024, el señor Meng Tsung Lan, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad TECHOS G.E. S.A., solicitó la inscripción de la marca de

**PANEL
SANDWICH
PUR**

fábrica **ELEFANTE** en clase 6 internacional, para proteger y distinguir: láminas metálicas. Traducción “Panel Sánduche de poliuretano”.

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025, procede a denegar la

**PANEL
SANDWICH
PUR
ELEFANTE**

solicitud de la marca de fábrica **ELEFANTE** en clase 6 internacional, solicitada por el señor Meng Tsung Lan, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad TECHOS G.E. S.A., al determinar que el signo propuesto resulta engañoso con relación al producto que desea proteger y comercializar, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para su inscripción conforme el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en adelante Ley de marcas. La modificación del signo solicitado no es admitida por el Registro, ya que para el momento en que se realizó la solicitud ya se había realizado la calificación del signo, y por constituir un cambio esencial de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas, deberá hacerlo mediante una nueva solicitud. (Folio 23 a 29)



Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la compañía TECHOS G.E. S.A., interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y en cuanto a los argumentos de la apelación señaló:

1. Su empresa tiene más de quince años de trabajar con láminas metálicas, portones, ventanas, trabajan con poliuretano; trabaja y vende diversos productos que se encuentran ya protegidos por la Ley de Marcas.
2. En cuanto al cambio esencial, lo único que se eliminó fue la palabra Sándwich y pur que es el denominativo de la palabra poliuretano; que al ser rechazada se procede a solicitar el cambio de signo a PANEL POLIURETANO ELEFANTE, lo cual no es un cambio sustantivo.
3. El signo propuesto respeta las razones intrínsecas, respetando la relación con los productos que se intentan proteger y demás elementos a los que va dirigida la marca en el mercado; siendo que proyecta al consumidor el producto final sin generar engaño o error; debido a que su representada es conocida en el mercado nacional como productora y distribuidora de diferentes productos relacionados intrínsecamente entre sí.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

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. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque en el consumidor es la esencia de la marca; la distintividad constituye el fundamento de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

La Ley de marcas, establece en el numeral 7 las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos; es decir, por la relación existente entre la marca y los productos a proteger y distinguir, ya sea porque



no tiene suficiente aptitud distintiva, o bien porque engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata.

En el presente caso, el Registro de la Propiedad Intelectual se opone

**PANEL
SANDWICH
PUR
ELEFANTE**

a la inscripción de la marca de fábrica en clase 6 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas; que en lo de interés dispone:

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínseca. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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.

[...]

El carácter engañoso al que hace referencia este inciso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo



de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

Para el caso que nos ocupa, tenemos que la marca propuesta

**PANEL
SANDWICH
PUR
ELEFANTE**

conforme se desprende corresponde a un signo denominativo, compuesta por letras en color negro y azul, con diferente tipografía la palabra ELEFANTE; por otra parte, el término empleado **PANEL SANDWICH PUR ELEFANTE**, tal y como lo indica el solicitante, traducido al español refiere al concepto **PANEL SÁNGUCHE DE POLIURETANO** por medio del cual se pretende proteger en clase 6 internacional: láminas metálicas.

Así las cosas, conforme se desprende el contenido de la denominación propuesta **PANEL SANDWICH PUR ELEFANTE**, si bien el elemento **ELEFANTE** le otorga un cierto grado de distintividad al signo pretendido al ser un concepto arbitrario con relación a la naturaleza del producto que se pretende proteger y comercializar, el empleo de la frase **PANEL SANDWICH PUR** (traducción: **PANEL SANGUCHE DE POLIURETANO**) no solo difiere del producto que se pretende comercializar, sino que además se torna engañoso; debido a que el consumidor podría pensar que se trata de un producto de **POLIURETANO**, cuando en la realidad lo que se pretende proteger y comercializar son “**láminas metálicas**”; no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral.

Lo anterior, aunado a que el aditamento utilizado PUR conforme ha sido analizado por esta instancia según información obtenida del artículo denominado Material de aislamiento y cubierta Poliuretano



(PUR) para cables y conductores, recuperado del sitio web SPECIAL CABLES SAB BRÖCKSKES:

Las siglas PUR pueden referirse a poliuretano, un polímero versátil usado en espumas, adhesivos, recubrimientos y aislamientos, o a Portal Único de Registros, el sistema de la CONDUSEF en México para el registro de información. El significado depende del contexto; en tecnología y materiales es poliuretano, y en trámites gubernamentales, es el Portal Único de Registros.

En tecnología y materiales

- **Poliuretano (PUR):** Es un tipo de plástico cuyas propiedades varían desde ser muy duros hasta suaves y elásticos, dependiendo de cómo se procesen.
- **Usos comunes:** Se utiliza en la fabricación de espumas para muebles, aislamientos térmicos en la construcción, partes de automóviles como asientos y volantes, y en la industria del cableado por su resistencia y flexibilidad.
- **Proceso de creación:** Se forma mediante la reacción química entre un poliol y un diisocianato.

[www.sab-cables.eu/productos/datos-tecnicos/cables-electricos/polyurethan-pur.html#:~:text=PUR%20significa%20\"poliuretano\"%20\(designación,la%20goma%20a%20ciertas%20temperaturas.](http://www.sab-cables.eu/productos/datos-tecnicos/cables-electricos/polyurethan-pur.html#:~:text=PUR%20significa%20\)

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal determina al igual que lo hizo el Registro de instancia, que el gestionante pretende proteger productos que no tienen relación alguna con el “poliuretano” por lo que, esa situación puede generar engaño o confusión para el



consumidor respecto de la naturaleza o características del producto que se pretenden comercializar, no siendo posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral al incurrir en la inadmisibilidad contemplada en el numeral 7 inciso j) de la Ley de marcas, procediendo su denegatoria.

En cuanto a los argumentos traídos a colación por el apelante, respecto de que su representada tiene más de quince años de trabajar con láminas metálicas, portones, ventanas entre otros productos; teniendo años de trabajar con poliuretano y que su empresa trabaja y vende diversos productos que se encuentran ya protegidos por la Ley de marcas. Al respecto cabe señalar que tal actividad ejercida por su representada, así como el hecho de que su mandante ostente derechos inscritos, no es una situación que incida en el presente caso; por tanto, son irrelevantes para el caso bajo análisis y no elimina la causal que ostenta el signo propuesto.

Lo anterior, debido a que el objeto del presente estudio obedece a la

**PANEL
SANDWICH
PUR
ELEFANTE**

solicitud de la marca propuesta y que como fue resuelta y analizada incurre en los requisitos de inadmisibilidad contemplados por el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, y el motivo que generó su denegatoria; debido a que la naturaleza del producto que se pretende comercializar difiere de lo que se intenta proteger, situación que como fue examinada anteriormente conlleva a generar engaño al consumidor a la hora de adquirir el producto en el mercado; y que el Registro en la esfera de sus competencia no puede permitir dada la afectación que se le puede generar al consumidor. En consecuencia,



no es posible bajo esa circunstancia proporcionarle protección registral, razón la cual se rechazan sus argumentos en sentido contrario.

Finalmente, en cuanto a la modificación del signo solicitado, al igual que lo determinó el Registro de instancia, concuerda este Tribunal que esta no es admitida en virtud de que conlleva a un cambio esencial en el contenido de la solicitud de conformidad con el artículo 11 de la Ley de marcas. Ello, aunado a que para cuando se realiza dicha solicitud de cambio ya se había emitido calificación registral; razón por la cual sus consideraciones en ese sentido no son acogidas.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la compañía **TECHOS G.E. S.A.**, contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025, la cual se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Meng Tsung Lan**, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **TECHOS G.E. S.A.**, en contra la resolución emitida por el Registro de Propiedad Intelectual a las 11:31:48 horas del 25 de febrero de 2025, la cual se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto



ejecutivo 43747-MJP. 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

Cristian Mena Chinchilla

Gilbert Bonilla Monge

Norma Ureña Boza

omaf/KQB/ORS/CMCh/GBM/NUB

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69