

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0116-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PEDREGAL”

CORPORACIÓN PEDREGAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2017-8261)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0676-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas del catorce de noviembre de dos mil dieciocho.


Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-679-960, vecina de San José, en condición de apoderada especial de **CORPORACIÓN PEDREGAL S.A.**, organizada y existe bajo las leyes de Costa Rica, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:15:22 horas del 7 de febrero de 2018.


Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de agosto del 2017, la Licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, de calidades y condición citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PEDREGAL**”, para proteger y distinguir: “servicios de transporte de materiales como concreto, blocks, asfalto, embalaje y almacenaje de mercancías”, en clase 39 internacional.

El Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 14:28:29 del 31 de agosto de 2017 indicó al solicitante la inadmisibilidad del signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscrita la marca: “” bajo el número de registro 237783, propiedad de **BLOQUES PEDREGAL S.A.**, inscrita el 21 de agosto de 2014, con fecha de vencimiento el 21 de agosto de 2024, para proteger servicios de transporte de materiales como concreto, blocks, asfalto, embalaje y almacenaje de mercancías”, en clase 39 internacional. Marca que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos servicios de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:15:22 horas del 7 de febrero de 2018, rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrarse inscritas la marca:  bajo el número de registro 237783, propiedad de **BLOQUES PEDREGAL S.A.**, inscrita el 21 de agosto de 2014, con fecha de vencimiento el 21 de agosto de 2024, para proteger servicios de transporte de materiales como concreto, blocks, asfalto, embalaje y almacenaje de mercancías”, en clase 39 internacional. Marca que presentan identidad gráfica, fonética e ideológica y distinguen los mismos servicios de la marca propuesta, citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios:

Las prohibiciones de registro fueron superadas mediante el traspaso del presente signo a la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A.**, mediante escrito presentado el 24 de enero de 2018, anotación número 2-116479, la posibilidad de riesgo de asociación y confusión al consumidor fue superada al quedar ambas marcas a nombre del mismo titular.

Indica en su escrito de agravios visible a folio 29 del legajo de apelación que el Registro se encuentra errado en su análisis por cuanto la marca que se está traspasando para superar la objeción es la presente solicitud (2017-8261) y no es el registro 237783 como lo indica el a quo, señala que el registro 237783 inscrito a nombre de Bloques Pedregal S.A., seguirá perteneciendo a Bloques Pedregal S.A.

Aporta copia de la solicitud de traspaso que demuestra que la solicitud de la marca PEDREGAL tramitada bajo el expediente 2017-8261 está siendo traspasada a Bloques Pedregal S.A., folios 46 a 57 legajo de apelación.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita la marca:



bajo el número de registro 237783, propiedad de **BLOQUES PEDREGAL S.A.**, inscrita el 21 de agosto de 2014, con fecha de vencimiento el 21 de agosto de 2024, para proteger servicios de transporte de materiales como concreto, blocks, asfalto, embalaje y almacenaje de mercancías”, en clase 39 internacional.

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Se tiene como hecho no probado el traspaso de la solicitud de la marca “**PEDREGAL**”, para proteger y distinguir: “servicios de transporte de materiales como concreto, blocks, asfalto, embalaje y almacenaje de mercancías”, en clase 39 internacional, a la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A.**

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS E INEXISTENCIA DE TRASPASO QUE ELIMINE LAS OBJECIONES DE REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme

a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor.

En el presente caso no se requiere un análisis exhaustivo, para determinar las similitudes señaladas por el Registro de la Propiedad en cuanto a los signos enfrentados:

SIGNO SOLICITADO POR CORPORACIÓN PEDREGAL S.A.

PEDREGAL

Servicios de transporte de materiales como concreto, blocks, asfalto, embalaje y almacenaje de mercancías

MARCA REGISTRADA A NOMBRE DE BLOQUES PEDREGAL S.A.




Servicios de transporte de materiales como concreto, blocks, asfalto, embalaje y almacenaje de mercancías

Es claro que desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca solicitada **PEDREGAL** copia la parte preponderante y distintiva **PEDREGAL** de la marca registrada, con mínimas diferencias en cuanto a diseño y elementos denominativos de uso

común () , que acompañan a la marca registrada.

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los productos o servicios que uno y otro distingan sean los mismos servicios o estén relacionados, similitud que se advierte entre los servicios ofrecidos por las marcas enfrentadas, lo que impide de forma absoluta aplicar el principio de especialidad marcaria y en virtud de éste permitir la coexistencia de las marcas en disputa.

En el presente asunto como bien lo afirma el Registro y lo ratifica este Tribunal existe una imposibilidad de inscripción de la marca **PEDREGAL** solicitada por la empresa **CORPORACIÓN PEDREGAL S.A.**, ya que presenta identidad gráfica, fonética e ideológica e idénticos servicios a proteger con el signo registrado , cuya titularidad ostenta **BLOQUES PEDREGAL S.A.**, encontrándose dentro de la prohibición de registro del inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas.

La única forma de eliminar tal prohibición es que la titularidad de las marcas las ostente la misma persona física o jurídica, por lo que se analizan los elementos facticos que constan en el expediente.

Según se observa en el expediente de estudio (legajo de apelación folio 1 a 82), el Tribunal previno tanto al impugnante, prevención visible a folio 41 como al Registro de Propiedad Industrial, prevención visible a folio 76, para que aportaran la prueba que demostrara la inscripción del traspaso de la solicitud de marca **PEDREGAL** 2017-8261 a nombre de la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A.**

Ambas prevenciones fueron contestadas, con las certificaciones en relación al traspaso requerido (folios 46 a 57 y 77 a 78), pero de ninguna de ellas se colige que exista traspaso de la marca **PEDREGAL** a nombre de **BLOQUES PEDREGAL S.A.**


El impugnante lo que presenta como prueba de folio 46 a 57 es la solicitud de traspaso, pero si se observa la cronología de los asientos registrales de la solicitud 2017-8261 (folios 77 a 78), no existe anotación con respecto a dicho traspaso y mucho menos la inscripción.

No existe dato alguno que publicite la inscripción del referido traspaso en los sistemas del Registro, así las cosas, se presenta incongruencia en la prueba aportada por el impugnante y la información que consta en la base de datos del Registro de Propiedad Industrial, que en

este caso es la que merece fiabilidad, en aras de respetar la fe pública registral y el tracto sucesivo, ligados con el principio de publicidad registral.

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la apoderada de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa ya que no se pudo constatar la inscripción del traspaso de la marca **PEDREGAL (2017-8261)** a nombre de **BLOQUES PEDREGAL S.A.**

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y asociación empresarial entre

los signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de servicios “”, y que de permitirse la inscripción de la marca solicitada “**PEDREGAL**”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8° inciso a) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en condición de apoderada especial de **CORPORACIÓN PEDREGAL S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:15:22 horas del 7 de febrero de 2018, la que en este acto se confirma.

SETIMO. 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, No. 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **MARIANELLA ARIAS CHACÓN**, en condición de apoderada especial de **CORPORACIÓN PEDREGAL S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:15:22 horas del 7 de febrero de 2018, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “**PEDREGAL**” en clase 39. 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. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM