



## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0908-TRA-PI**

**Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “CONCREFACIL” (19)**

**HOLCIM (COSTA RICA), S. A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 2700-07)**

**Marcas y otros signos.**

### ***VOTO No.1444-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil nueve.***

***Recurso de apelación*** interpuesto por el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, mayor, abogado, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos cincuenta y ocho- doscientos diecinueve, en su carácter de apoderado de la empresa **HOLCIM (COSTA RICA), S. A**, cédula jurídica tres – ciento uno –cero cero seis mil ochocientos cuarenta y seis , domiciliada San Rafael de Alajuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con catorce minutos y veintiséis segundos del cinco de junio del dos mil nueve.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** En fecha 23 de marzo del 2007, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce-cuatrocientos ochenta, en calidad de apoderado generalísimo de **CEMEX (COSTA RICA)** cédula de persona jurídica número tres ciento uno- cero dieciocho mil ochocientos nueve, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**CONCREFACIL**”,



en clase 19 según el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos para el Registro de las Marcas, para distinguir y proteger: cemento procesado y empacado para la construcción.

**SEGUNDO.-** En fecha 14 de marzo del 2008, el Licenciado **Luis Pal Hegedus** representando a **HOLCIM (COSTA RICA) S. A**, plantea oposición contra la solicitud de registro de marca antes indicada.

**TERCERO.-** En resolución final dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial nueve horas con catorce minutos y veintiséis segundos del cinco de junio del dos mil nueve, se dispuso: *“**POR TANTO** // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N. 7978 y su reforma, se resuelve: Declarar sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de HOLCIM (COSTA RICA) S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “CONCREFACIL” en clase 19 internacional, presentada por MANUEL E. PERALTA VOLIO en representación de CEMEX (COSTA RICA) S.A, la cual se ACOGE.*

**CUARTO.-** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de junio del 2009 el Licenciado **Luis Pal Hegedus**, en representación de la empresa relacionada, apeló la resolución final antes indicada, y por escrito presentado ante este Tribunal el 2 de octubre del 2009 expresó agravios.

**QUINTO.-**A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suarez Baltodano; y,**



## CONSIDERANDO

**PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de probados y no probados, de importancia para la resolución del presente asunto, por tratarse la litis de un análisis de puro derecho.

**SEGUNDO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición de **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.** contra la solicitud de inscripción de la marca “**CONCREFACIL**” la cual acogió en razón que consideró que el término **CONCREFACIL** es una palabra de fantasía carente de contenido conceptual y producto del ingenio humano, la cual no describe o califica característica alguna de los productos que se brindan por la marca solicitada y se caracteriza por ser un término evocativo los cuales gozan de protección registral, siendo el término empleado novedoso, lo que permite con suma facilidad identificar los productos que ofrece sin inducir a error al público consumidor ya que tiene bastante aptitud distintiva. Además indica que respecto a lo alegado por el oponente no se puede ubicar la solicitud planteada en ninguna de las prohibiciones señaladas por el artículo 7 inciso d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en adelante Ley de Marcas y en cuanto a la supuesta similitud entre el signo “**INCSA –CONCREMIX**” registro 92612 con respecto a la solicitud marcaria “**CONCREFÁCIL**” carece de interés jurídico el cotejo entre estas marcas por cuanto el signo de la empresa oponente se encuentra caduco, y no existen en el expediente suficientes elementos de prueba que sirvan para satisfacer a cabalidad los criterios de notoriedad de la marca.

Por su parte, la sociedad recurrente se fundamenta legalmente en el artículo 8 inciso a) , así como el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, destacando en su escrito de expresión de agravios que la marca solicitada “**CONCREFACIL**” es similar, grafica, fonética e



ideológicamente a las marcas inscritas “**CONCREMIX**” marca reconocida a nivel nacional, y que adicionalmente la marca solicitada es descriptiva y se compone de elementos genéricos por lo que no posee aptitud distintiva y original, por lo cual solicita a este Tribunal que se declare con lugar el presente recurso de apelación y se revoque la resolución impugnada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.** El elemento "CONCRE" es un elemento evocativo de “CONCRETO” y como se ha demostrado en el expediente, ha sido ampliamente utilizado como un prefijo con carácter evocativo en las marcas para productos de concreto, tal como “**CONCREMIX**”, conocido en el mercado nacional, y otros tales como CONCRE SUM, CONCRE FLUIDO, CONCRE MOVIL, CONCRE TEC, CONCRE X, como se desprende del listado de posibles antecedentes de marcas visible al folio 4 del expediente.

En el presente caso se observa, que la inscripción de la marca “**CONCREFACIL**” que se gestiona resulta no registrable. Como puede observarse, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica la combinación del prefijo CONCRE (evocador de concreto) y la palabra FÁCIL, que conforman la pretendida marca, acredita características de sencillo, de cómodo, de práctico en el uso de los productos que se protegen.

Considera este Tribunal, que la connotación de los términos que componen la marca hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que apreciada en conjunto y en conexión con los productos que se van a proteger, no se desvirtúa la posibilidad de inducir al público que acceda a éstos, de creer que el producto es fácil de aplicar aunque no se tenga certeza sobre si tiene tal característica. Lo anterior torna al signo en engañoso y por ende inmerso dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7) incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Este Tribunal estima que la marca “**CONCREFACIL**” resulta atributiva de cualidades y engañosa en relación con los productos que se protegen, ya que el vocablo “CONCRE” que alude al concreto o el cemento o mortero es el utilizado por los empresarios y el público para identificar la materia prima que se relaciona con los productos que serían identificados por la marca. En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Adviértase, que esa característica de fácil a la que alude la pretendida marca es la esperada por el público consumidor al comprar los productos que se distinguen, siendo incluso cualidades decisivas al momento de seleccionar el mismo. Bajo esta perspectiva, no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el producto para el que se requiere y no debemos perder de vista, que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral. Merece recordarse que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“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”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que tienen el poder de identificar un producto o servicio de otros, haciendo posible que el adquirente medio los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor.



Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Marcas nos recuerda que la función de la marca no es únicamente proteger efectivamente el interés legítimo de los titulares de las marcas registradas, sino también, proteger de los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Así las cosas, al haberse analizado las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas antes citadas que derivan del artículo 7 de la Ley de Marcas, considera esta Instancia que la marca solicitada no puede ser registrada por las razones antes indicadas, por lo cual lleva razón la parte oponente, debiendo ser revocada la resolución venida en alzada ante este Tribunal. Asimismo por el análisis que se realizó, no es necesario referirse al alegato expuesto por el recurrente en cuanto a las razones extrínsecas de la marca solicitada.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la oposición planteada. Sin embargo, y por la función de contralor de legalidad encomendada a este Tribunal, dicha resolución debe ser revocada, y contrario sensu debe declararse sin lugar la solicitud de registro de la marca de comercio de fábrica y comercio “**CONCREFACIL**” acogéndose el recurso de apelación planteado por las razones dadas en la presente resolución.

**SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. SETIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Conforme a lo anteriormente considerado, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por las razones aquí dadas, y por ende revoca la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con catorce minutos y veintiséis segundos del cinco de junio del dos mil nueve. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-  
**NOTIFÍQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Pedro Daniel Suarez Baltodano*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**DESCRIPTORES:**

***MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES***

***TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD***

***TG: MARCAS INADMISIBLES***

***TNR: 00.60.55***