

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2008-718-TRA-PI

Oposición a la solicitud de registro de marca “CONCREFACIL”

PAY LESS, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2702-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 272-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias, mayor, viudo, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y uno-novecientos cinco, en su calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Pay Less S.A. (Pague Menos S.A.), titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero veintiocho mil ciento quince, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos con treinta y cinco segundos del veintidós de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de marzo de 2007, la empresa **CEMEX (COSTA RICA), S.A.** solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CONCREFACIL**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional para distinguir servicios de comercialización de cemento.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentado ante el Registro

de la Propiedad Industrial el 26 de octubre de 2007, el Licenciado Ricardo Mata Arias representando a la empresa Pay Less S.A (Pague Menos S.A.), presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas, veinticuatro minutos y treinta y cinco segundos del veintidós de agosto de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante escrito presentado el 18 de setiembre de 2008 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. Efectuado el estudio de los autos que conforman el expediente y los agravios de la empresa apelante, este Tribunal estima que la resolución en examen debe ser revocada y declarar con lugar el recurso interpuesto, pero no por las razones del apelante respecto de las cuales el Registro resolvió correctamente, ya que, no es el Registro de la Propiedad Industrial quien amplía los productos o servicios que protege cada una de las clases de la nomenclatura Internacional, tal como lo manifiesta el recurrente en la

relación de agravios numerados uno y dos (folio 88). El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, existe desde el 15 de junio de 1957. Ha sido revisado varias veces y en el artículo 3º se señala, que el Comité de Expertos de la Unión de Niza es el facultado para decidir y adoptar los cambios que deban introducirse a la Clasificación Internacional, por lo que durante la vigésima sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en octubre de 2005, se adoptaron las enmiendas a la Octava Edición de la Clasificación de Niza, generándose la edición Novena, misma que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete.

Sin embargo, allende a los agravios del apelante por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, al advertirse que la marca de servicios solicitada “**CONCREFACIL**” no es registrable por razones intrínsecas, debe este Tribunal revocar la resolución recurrida, acoger el recurso planteado y negar el registro solicitado.

En el presente caso se observa, que la inscripción de la marca “**CONCREFACIL**” que se gestiona resulta ininscribible, 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 fácil en los servicios que brindará la sociedad **CEMEX (COSTA RICA) S. A.**, característica que puede o no tener el servicio a brindar, y sobre la cual no puede darse certeza.

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 servicios de comercialización de cemento, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al público que acceda a esos servicios a los que se les atribuye características de fáciles, y al no darse certeza sobre si tiene tales 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 servicios que se ofrecen, 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 servicios 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 7° 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 contratar servicios de comercialización de cemento, siendo incluso cualidades decisivas al momento de seleccionar un servicio. Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el servicio para el que se requiere, se debe tener presente 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.

En consecuencia de lo anterior, este Tribunal revoca la resolución impugnada en respeto del fin de interés público definido en el artículo 1º de la Ley de Marcas, que establece: “*La presente ley tiene por objeto proteger (...) los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.*”

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos y treinta y cinco segundos del veintidós de agosto de 2008, la cual se revoca pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en consecuencia el registro solicitado

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Ricardo Mata Arias, representante de PAY LESS, S. A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, veinticuatro minutos y treinta y cinco segundos del veintidós de agosto de dos mil ocho, la cual se revoca pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en consecuencia el

registro solicitado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55