



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0975-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “EXPRESS”

Express, LLC, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2008-1125)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 388-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Goicoechea, a las once horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480, en su calidad de Apoderado de la empresa **EXPRESS, LLC**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Columbus, Ohio, en ese mismo país, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con quince minutos y dos segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de febrero de 2008, aclarado luego mediante escrito presentado el 8 de abril de ese mismo año, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **EXPRESS, LLC**, solicitó el registro del signo “**EXPRESS**”, como marca de servicios en **Clase 35** de la Clasificación de Niza, para distinguir y proteger servicios de tiendas al por menor, servicios de catálogos para hacer pedidos por correo, servicios de tiendas en línea que venden productos de cuidado



personal, anteojos de sol, joyería, relojería, bolsos, estuches, salveques, billeteras, ropa y accesorios para el cabello.

II.- Que habiéndosele dado curso a la solicitud, mediante resolución dictada a las 10:51:55 horas del 17 de junio de 2008, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la marca propuesta su falta de distintividad de conformidad con lo establecido en los incisos c), d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, pronunciándose sobre el particular la empresa solicitante mediante el escrito presentado el 4 de agosto de 2008.

III.- Que mediante resolución dictada a las quince horas con quince minutos y dos segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)”***.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de octubre de 2009, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa **EXPRESS, LLC**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 11 de marzo de 2009, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y,

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse este caso de un asunto de puro Derecho, no hace falta un pronunciamiento acerca de los hechos.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DE LA MARCA PROPUESTA. En la resolución apelada, la Autoridad de Primera Instancia denegó el registro del signo “**EXPRESS**”, como marca de servicios, por haber considerado que estaría compuesto por vocablos genéricos, de uso común y descriptivos que le restarían novedad, originalidad y distintividad, lo que impugnó la empresa solicitante, manifestando su representante que por el contrario, se trataría de una marca distintiva por tratarse de una “(...) *deformación arbitraria lo que la convierte en una denominación de fantasía, la cual en ningún momento califica o describe característica alguna del producto*” (ver folio 36); acotando luego en la expresión de agravios –en lo que resulta pertinente– que se trataría de una “(...) *marca novedosa, original y distintiva, y en ningún momento se puede decir que es una palabra de uso común para designar los servicios que protege*” (ver folio 47); agregó, finalmente, que el **a quo** no habría valorado los registros preexistentes del signo de marras, y que utilizó un significado caprichoso para el vocablo “**express**”, tratándolo como adverbio.

Si lo recién consignado son las bases del desacuerdo que este Tribunal debe zanjar, hay que recordar que la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante “Ley de Marcas”), en su artículo 2º define a la **marca** como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su ***distintividad***, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda acerca de su naturaleza o de su origen empresarial, y siempre que no se encuentre comprendido en alguna de las causales que impiden su registro, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas.



Vistos, entonces, el expediente venido enalzada, lo resuelto por el **a quo** y los alegatos de la empresa apelante, este Tribunal concluye que la marca solicitada se trata de un signo denominativo cuyo significado tiene un indudable carácter cierto, común y ordinario, tanto en el inglés como en su traducción al español (idioma en el que viene a significar “**expres**”, es decir, “**rápido**”), y que si bien no tiene un carácter genérico ni describe o identifica propiamente todos los servicios para los que se propuso, en definitiva **acaba por constituirse en un signo falto de ese poder distintivo que debería emanar de sí mismo para poder convertirse en un derecho marcario**, tal como se prevé en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de Marcas, **deviniendo además como un signo engañoso**, en los términos previstos en el inciso j) del numeral recién citado.

En efecto, por una parte, este Tribunal no considera que la marca propuesta se trate de un signo genérico, pues el término “**EXPRESS**” no menciona ni alude a ninguno de los servicios a distinguir y proteger, y desde ese punto de vista tampoco es estrictamente descriptiva de tales servicios, vistos por sí mismos.

No obstante, si se advierte que el vocablo en que consiste la marca propuesta, “**EXPRESS**”, tal como ya se señaló significa “**expres**”, es decir, “**rápido**”, acotando la Real Academia Española en la voz respectiva del *Diccionario Panhispánico de Dudas* (1ª edición, octubre de 2005), que “**expres**” es una adaptación gráfica de las voces inglesa y francesa, *express*, que se usa en español como adjetivo invariable, que referido a servicios de correos, de transporte o de envío de mercancías (entre otros), tendrían el sentido de “rápido” o “urgente”, pudiendo servir también de sustantivo para designar al propio envío, de todo ello se concluye que resulta insostenible el criterio de la empresa apelante, en el sentido de que el signo propuesto se trata de una “*(...) deformación arbitraria lo que la convierte en una denominación de fantasía (...)*” por lo que carecería de significado, no sólo por lo recién comentado, sino porque la misma



apelante en el escrito inicial (ver folio 2) estuvo en posibilidad de traducir al español –aunque de manera errónea– el significado de su marca.

Aclarado lo anterior, el problema adicional que enfrenta tal signo es la asociación que surge entre su carga conceptual, y los *“servicios de catálogos para hacer pedidos por correo”* y los *“servicios de tiendas en línea”* (tal como se indicó en el escrito de solicitud), por cuanto partiendo del significado entendido comúnmente por el consumidor promedio para la palabra **“express”** (de amplia y constante difusión en el mercado y en la publicidad), el público estaría siendo compelido a creer que obtendría un servicio “rápido”, lo cual si sería atributiva de una supuesta cualidad de los citados servicios, que podría ser cierta o no, incertidumbre ésta que coloca al signo propuesto en la prohibición de registro contemplada en el artículo 7º, inciso j), de la Ley de Marcas. Bajo esta tesitura, considera este Tribunal que si bien no puede ignorar que por una ilustración mínima, o al menos el sentido común del público consumidor, es de esperar que a golpe de vista el signo propuesto, **“EXPRESS”**, no sería asimilado por el público consumidor en el sentido de **“EXPRESS”** es la marca de unos servicios que se prestan siempre de manera rápida o urgente, implicándose con ello que los servicios de esa misma naturaleza de las restantes empresas que fueran competidoras de la aquí solicitante no lo son, lo cierto es que tal signo acaba constituyéndose en un término engañoso, prohibido en el citado literal j), por cuanto se propone a modo de calificativo de rango de superioridad respecto de los demás servicios de sus competidores, lo cual, sin duda, no es cierto, no siendo prudente permitir la inclusión en el mercado de una marca inscrita con esas características.

De tal manera, este Tribunal considera que la marca propuesta, **“EXPRESS”**, se trata de un signo cuyo registro sería improcedente, y que no tienen asidero los agravios argumentados por la apelante, los que se rechazan en su totalidad tanto por los razonamientos que anteceden, como por la circunstancia de que los supuestos registros preexistentes de ese mismo signo (registros que, en todo caso, no fueron acreditados en primera instancia por la empresa solicitante), bien



asentados o no, **de ninguna manera tienen el potencial para forzar los criterios subsecuentes de este Órgano de Alzada.**

Por último, si bien en términos generales lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra ajustado a Derecho, lo cierto es que no se puede soslayar que el **a quo** incluyó argumentos no aplicables para el caso concreto, por cuanto la denegatoria del registro de la marca propuesta se fundamenta en los literales g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas, y no en los demás señalados por la Autoridad Registral.

TERCERO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con base en las consideraciones que anteceden, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **EXPRESS, LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con quince minutos y dos segundos del cinco de setiembre de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no por las razones expuestas por el citado Registro, sino por las consignadas aquí por este Tribunal.

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 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con base en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con quince minutos y dos segundos del cinco de setiembre de dos



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma, pero no por las razones expuestas por ese Registro, sino por las consignadas por este Tribunal.— Se tiene 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

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Pedro Suárez Baltodano



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55