



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Exp. N° 2008-0203-TRA-PI

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “DURAMIX”

Cemex (Costa Rica) S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 2754-04)

Marcas y Otros Signos

VOTO No 427-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas con veinte minutos del veintiuno de agosto del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación presentado por el Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX (COSTA RICA), S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero dieciocho mil ochocientos nueve, sociedad con domicilio en San José, en contra de la Resolución N° 8456 dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas dieciocho minutos del diecinueve de noviembre del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de abril del dos mil cuatro, el Licenciado Luis Pal Hegedeus, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ocho-doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa **HOLCIM CONCRETERA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DURAMIX**”,

en **clase 19** de la nomenclatura internacional, para distinguir y proteger materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos.

SEGUNDO: Que en fecha tres de junio del dos mil cinco, la Licenciada Marianella Arias Chacón en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DURAMIX**” en **clase 19** de la nomenclatura internacional.

TERCERO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 8456 dictada a las nueve horas dieciocho minutos del diecinueve de noviembre del dos mil siete, dispuso en lo conducente: “(...) *se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de CEMEX (COSTA RICA) S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca “DURAMIX”, en clase 19 internacional, presentado por HOLCIM CONCRETERA S.A., la cual se acoge (...).*”.

CUARTO: Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de diciembre del dos mil siete, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas diez minutos del quince de enero del dos mil ocho, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y admitió la apelación.

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No se hace un listado de hechos probados de interés para el dictado de la presente resolución, por versar la litis sobre un asunto de puro derecho.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

TERCERO: ANÁLISIS DE FONDO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El representante de la empresa **HOLCIM CONCRETERA S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**DURAMIX**” en clase 19 de la nomenclatura internacional. Dicha denominación podrá ser usada, gravada, fotocopiada, estampada, impresa o reproducida por cualquier medio, conocido o por conocerse, expresada en cualquier combinación de colores, con el objeto de distinguir y proteger materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos. Habiéndose dado curso a esa solicitud, dentro del plazo de ley, la apoderada de la empresa “**CEMEX (COSTA RICA S.A)**, formuló oposición al Registro de la citada marca, y la Dirección del Registro mediante Resolución N° 8456 de las nueve horas dieciocho minutos del diecinueve de noviembre del dos mil siete, resolvió declarar sin lugar la misma, por considerar que una vez analizada la normativa, y jurisprudencia, no existe argumento desde el punto legal para denegar la solicitud de la inscripción.

Por su parte, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **CEMEX (COSTA RICA), S.A.**, en el escrito de apelación argumentó que el Registro debe recordar que la solicitante de la marca es subsidiaria costarricense de uno de los principales productores de



cementos y productos y servicios de construcción. Aduce, que teniendo en cuenta lo anterior, el solicitante está tratando de inscribir una marca que es descriptiva de los productos que protege, pues una de las características que el consumidor busca en los materiales de construcción es que los mismos sean duraderos y fuertes, en ese sentido, se le está impregnando a la marca ciertas características de calidad, y si esas características de calidad no se cumplen se estaría engañando al público consumidor sobre la verdadera calidad de estos materiales de construcción.

CUARTO: EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU CARACTER DISTINTIVO.

Doctrinariamente se define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero del 2000, y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: “ (...) *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase* “. Este numeral presenta una redacción similar a la del artículo 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal.

El signo distintivo, es el que permite diferenciar claramente el producto al que se refiere, de otros iguales que se encuentren en el comercio, por lo que esa distintividad resulta ser una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige, de lo que se concluye que esa característica es una función primordial de toda marca, al determinar que esta debe distinguir los productos y servicios del

titular de una marca, de los de la competencia.

QUINTO: SOBRE LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO “DURAMIX” COMO MARCA. Esta Instancia es del criterio que los argumentos esgrimidos por la representante de la empresa apelante no son de recibo, toda vez que analizada la denominación “**DURAMIX**” en forma conjunta, a pesar de estar compuesta por palabras de uso común como lo son los vocablos “**DURA**” y “**MIX**”, el primero del castellano, siendo, que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Editorial Espasa Calpe S.A., 2001, P. 856, la palabra “**DURA**” significa “ (...) *duración*”, y la expresión “**MIX**”, del idioma inglés, cuya traducción al español es el siguiente: “*Mix (...) mezclar (se); to-up confundir, n mezcla f i (for bukin) preparado m,-up (conforten) confusión (...)*”. (Compilación original de CASTILLO Carlos y BOND Otto F. Universidad de Chicago. Diccionario Español-Inglés Inglés-Español, Quinta Edición, p. 456), no existe motivo alguno para impedir su protección, ya que ésta como puede apreciarse, no describe directamente los productos a proteger a saber: **materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos**, es decir, no indica alguna calidad, cualidad o característica de los productos, pues, un signo resulta descriptivo cuando enuncia a manera de ejemplo, los aspectos mencionados. En relación al signo descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-ip 2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores acerca de las características, calidad, valor u otras propiedad del productos o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

De ahí, que este Tribunal partiendo del significado indicado, precisa que el signo distintivo solicitado no es una marca descriptiva, ya que éste como se indicó no describe los productos que protege, por su parte, atendiendo a la estructura del signo “**DURAMIX**”, no hay duda, que nos encontramos en presencia de una **marca evocativa**, sea aquella que da al público consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto que va a distinguir, ocurriendo, que en el caso concreto, la denominación “**DURAMIX**”, no describe los productos que se pretenden proteger. En relación al tema de la marca evocativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad, en el Proceso N° 37-IP-2000, emitido en Quito el 25 de agosto del 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que:

“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: (...) Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de los signos evocativos los que poseen habilidad de transmitir en la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo”.

En razón de lo anterior, tenemos, que los consumidores en contraste con la marca descriptiva deben hacer un esfuerzo de inteligencia para lograr definir ante el producto que se encuentran, situación, que los hace diferente ante otros productos que se encuentran en el mercado, por lo que este Tribunal considera admisible la protección de la marca de fábrica y comercio “**DURAMIX**”, y por consiguiente, no lleva razón la representante de la empresa apelante cuando expresa en su escrito de apelación “ (...) que el solicitante está tratando de inscribir una marca que es descriptiva de los productos que protege, pues una de las características que el consumidor busca en los productos de construcción es que los mismos sea duraderos y fuertes. En este caso se le está impregnando a la marca ciertas características de calidad (...)”, ya que una cosa es el



hecho de que los consumidores busquen calidad dentro de los productos de construcción, y otras, que el signo distintivo solicitado describa los productos, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, por la razones anteriormente expuestas.

Dado que en el caso que nos ocupa, el signo solicitado es evocativo, y siendo, que el mismo cumple con el requisito primordial de la marca, sea el de distintividad, este Tribunal considera procedente la protección del signo marcario “**DURAMIX**”.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.** en contra de la Resolución N° 8456 dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas dieciocho minutos del diecinueve de noviembre del dos mil siete, que en este acto se confirma.

SÉTIMO: AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo del 2002, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.** en contra de la Resolución N° 8456 dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las

nueve horas dieciocho minutos del diecinueve de noviembre del dos mil siete, la que en este acto se confirma. 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.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas y signos distintivos

TE. Categoría de Signos Protegidos

TN R. 0041.55

El tema tratado en la resolución final es sobre la marca evocativa. La marca evocativa no se encuentra en la Ley, ni tampoco en el Tesouro del Tribunal.