



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0452-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo TRUCK CITY (diseño)

Marcas y otros signos

Repuestos y Maquinarias Remaq S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10438-2009)

VOTO N° 540-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, mayor, casado, abogado, vecino de Curridabat, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y ocho-seiscientos sesenta, en su condición de apoderado especial de la empresa Repuestos y Maquinarias Remaq S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-ciento veintiséis mil doscientos noventa y tres, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, diecisiete segundos del dieciocho de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de diciembre de dos mil nueve, el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada, en su condición de apoderado especial de la empresa Repuestos y Maquinarias Remaq S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de fábrica y comercio del signo



en clase 12 de la clasificación internacional, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestres.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas, diecisiete minutos, diecisiete segundos del dieciocho de mayo de dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de junio de dos mil diez, interpuso recurso de apelación en su contra.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.



Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el



registro solicitado por encontrar que el signo resulta ser exclusivamente genérico y falta de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que el signo solicitado es novedoso y original, que orienta al consumidor, que la unión de vocablos lo hace de fantasía, que no describe cualidades y más bien es sugestiva.

TERCERO. SOBRE LA APTITUD INTRÍNSECA DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. La prohibición al registro de signos que puedan resultar exclusivamente genéricos para el público consumidor está contenida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...).”



El tratadista Manuel Lobato explica sobre la introducción de elementos genéricos en la construcción de una marca:

“...la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos...” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 1^{era} edición, Civitas, Madrid, 2002, pág. 254**, itálicas del original.

Considera este Tribunal que la manera en que se construye el signo complejo solicitado excluye la tacha de genérica endilgada por el **a quo**. Si bien la palabra TRUCK y la imagen de un camión llevan de inmediato a la idea de camiones, estos elementos no son los únicos que componen al signo solicitado. La palabra CITY, palabra del idioma inglés que significa ciudad en español, transmite la idea de un conjunto de calles, de edificios, de población densa y numerosa, todo ello regido y ordenado por un poder político. La ciudad es para las personas, no para los camiones, pero al indicarse TRUCK CITY, ciudad de camiones, se crea una idea no dable en la realidad, sea la de que una ciudad está habitada por camiones y que la organización de la polis se da alrededor de ellos y no de las personas. Esta idea, irrealizable en la realidad, es la que le otorga al signo su carácter de evocativo o sugestivo como indica el apelante, ya que a través de dicha idea se transmite de forma indirecta al consumidor la idea sobre el tipo de productos que se distinguen con la marca, y las marcas evocativas, si bien débiles, son registrables.

“Las marcas sugestivas son lícitas y deben distinguirse de las marcas descriptivas y genéricas... La distinción entre marcas sugestivas –lícitas– y marcas descriptivas –incursas en la prohibición absoluta... es que las marcas descriptivas apuntan inequívocamente a la actividad de que se trata... Por el contrario, las sugestivas



inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco...” **Lobato, op. cit., pág. 220.**

Este autor cita como ejemplos de marcas sugestivas admitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas BABY PARKING para servicios de guardería, SERVIRED para servicios financieros, y del ámbito de la marca comunitaria señala BABY DRY para pañales. TRUCK CITY es un caso similar a los propuestos, por lo que este Tribunal considera que su trámite puede continuar hacia la fase de publicidad para terceros, eso sí, a lo solicitado ha de aplicársele la norma contenida en el último párrafo del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que al indicarse en el signo solicitado la palabra TRUCK y el dibujo de un camión, no podría válidamente acordarse el registro para vehículos y aparatos de locomoción terrestre, categoría más amplia de lo exteriorizado en el propio signo, por ello es que tal extensión no puede ser de recibo y más bien lo solicitado habrá de continuar su trámite respecto de solamente camiones. Conforme a las consideraciones que anteceden, lo procedente es revocar la resolución venida en alzada para que se continúe con los procedimientos incoados.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, en cuanto a lo discutido se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Arnaldo Bonilla Quesada en representación de la empresa Repuestos y Maquinarias Remaq S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos, diecisiete segundos del dieciocho de mayo de dos mil diez, la cual se revoca para que se continúe con el trámite



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

incoado. En cuanto a lo discutido 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59