



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0805-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “FEDEX SHIPFAST” (39)**

**FEDERAL EXPRESS CORPORATION., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-4116)**

**Marcas y otros signos**

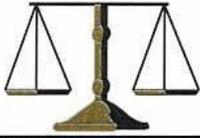
### ***VOTO N° 590-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Trelles Tristán**, mayor, abogado, vecino de Residencial La Caraña Piedades de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de **FEDERAL EXPRESS CORPORATION**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos, con domicilio y establecimiento comercial/fabril y de servicios actuales en 3620 Hacks Cross Road, 3rd Floor, Building B, Memphis, Tennessee 38125, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo de dos mil once, el Licenciado Jorge Trelles Tristán, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro de la marca de servicios “**FEDEX SHIPFAST**”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “recolección, transporte, almacenamiento y entrega de documentos, paquetes y mercancías por tierra y aire”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once, 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 para la clase internacional solicitada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el once de agosto de dos mil once, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de **FEDERAL EXPRESS CORPORATION**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y cuatro minutos del veintidós de agosto de dos mil once, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

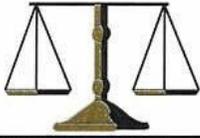
**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta la Jueza Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FEDEX SHIPFAST**”, por considerar que el signo propuesto resulta capaz de causar confusión y es carente de distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger en clase 39, por lo que no es susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, destacó que en todo signo debe ser analizado como un conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma. El signo hace un uso muy particular de varios términos que conllevan a una combinación muy específica de esas palabras para distinguir ciertos servicios. Que la resolución recurrida carece de todo asidero legal ya que no se encuentra dictada a derecho. La marca solicitada no contraviene ninguna de las normas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 y por ende, si es susceptible de inscripción registral. Nótese que el ordenamiento jurídico no prohíbe la inscripción de términos sugestivos que son los que sugieren o insinúan alguna característica del producto/servicio/establecimiento sin llegar a describirlo. Que una denominación descriptiva y una sugestiva es muy sutil, pero en definitiva la marca que pretende registrar mi representada, FEDEX SHIPFAST, encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, posee capacidad distintiva, por no constituir el nombre habitual con el que se deniega el giro comercial al que se aplicará. Que la combinación de palabras en FEDEX SHIPFAST no es utilizado en forma usual para “recolección, transporte, almacenamiento y entrega de documentos, paquetes y mercancías por tierra y aire”, como para que el consumidor promedio se vea confundido por dicha descripción. Que la capacidad distintiva de las marcas radica en que no constituyan la designación necesaria o habitual de las actividades con relación a las cuales se pretende registrar esa marca, ni describan características esenciales de los servicios que se van a proteger, razón por la cual, la marca **FEDEX SHIPFAST** si posee capacidad distintiva y por lo tanto cumple con los requisitos necesarios bajo nuestra legislación para constituirse en una marca. Que se invocan derechos previos adquiridos para otras varias combinaciones de FEDEX, lo cual respalda la distintividad del núcleo de este



signo. Que la marca FEDEX está asociada a envíos más rápidos que los servicios de correo usuales, por lo que FEDEX SHIPFAST no es engañosa, ni genera confusión al consumidor. Que la marca FEDEX SHIPFAST si es susceptible de protección marcaria, ya que su núcleo es un signo no solo distintivo sino que ostenta derechos adquiridos para mi poderdante en nuestro país; mientras que SHIPFAST es un término de fantasía pues si este Registro no pretendiera su traducción al aislar los términos que lo componen, la marca NO CONTARÍA CON UNA TRADUCCIÓN. Que el Registro no debe aseverar que la mayor parte de los costarricenses están en posición de conocer el significado de SHIP y FAST, con lo cual llegarían a traducir ese elemento del signo como envío rápido, pues el significado primario de SHIP sería su uso como sustantivo y el mismo BARCO. El significado otorgado por el Registro al elemento SHIPFAST no evoca que el servicio sea mejor que otros pues no se usan adjetivos comparativos o superlativos.

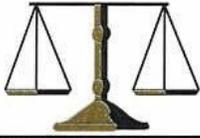
En el caso de referencia el signo pretendido es “**FEDEX SHIPFAST**”, el cual es denominativo, formado por dos palabras “**FEDEX**” y “**SHIPFAST**”, siendo, que la representación de la sociedad apelante, a folio 1 del expediente indica que la expresión en su conjunto “**FEDEX SHIPFAST**” no cuenta con traducción al español, pero que las palabras **SHIP** y **FAST**, se traducen al español como *enviar y rápido*, y como lo establece acertadamente el Registro, el término “**FEDEX**” es conocido en el mercado costarricense como una compañía aérea dedicada al transporte y entrega de paquetes y mensajería mundial de carácter privado, por lo que considera este Tribunal que la frase en su totalidad se entiende como “**FEDEX ENVÍO RÁPIDO**”, ocurriendo que la marca solicitada resulta *descriptiva de cualidades*, ya que trasmite e informa en forma directa características de los servicios que pretende amparar, a saber, “*recolección, transporte, almacenamiento y entrega de documentos, paquetes y mercancías por tierra y aire*”, en el sentido, que los consumidores por medio de la denominación indicada pueden determinar la forma de cómo se prestan esos servicios, y los van adquirir en razón de la idea que ésta le suministra, sea, que son de envío rápido-inmediato, cualidad que permite que el consumidor los elija respecto de otros servicios de igual naturaleza que se encuentran en el comercio. Por lo que considera este Tribunal que la marca a registrar cae en lo descriptivo, por lo



que resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ende, la misma carece de distintividad, lo que impide el registro de la marca solicitada conforme lo establece el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que este Tribunal no comparte lo expresado por la representación de la sociedad apelante cuando en su escrito de apelación indica que ***“FEDEX SHIPFAST, encaja dentro de la categoría de los signos marcarios sugestivos, posee capacidad distintiva (...)”***, ya que como se indicó supra, la marca que se aspira inscribir es descriptiva.

Alega la sociedad recurrente que *“la combinación de palabras en FEDEX SHIPFAST no es utilizado en forma usual para “recolección, transporte, almacenamiento y entrega de documentos, paquetes y mercancías por tierra y aire”,* siendo que éste alegato no se acoge debido a que del contenido de la resolución venida en alzada se desprende que el Registro rechazó la solicitud de inscripción de la marca pretendida fundamentándose en el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, y no de conformidad con lo establecido en el inciso c) del numeral citado, ya que no analizó el signo desde la óptica de la genericidad, sino desde el punto de vista del engaño.

Por otra parte, la representación de la sociedad apelante, en su escrito de apelación fundamenta su defensa para inscribir la marca pretendida **“FEDEX SHIPFAST”**, en el hecho que su representada tiene inscrito una serie de registros a saber, “FEDEX, Cl. 39, registro N° 72536, inscrita desde el 5 de julio de 1990, vigente hasta el 2020, “FEDERAL EXPRESS (DISEÑO), Cl. 39, registro N° 72727, desde el 9 de agosto de 1990, vigente hasta el 2020, “THE WORLD ON TIME, Cl. 39, registro N° 97317, desde el 18 de setiembre de 1996, vigente hasta el 2016, “FEDEX FEDERAL EXPRESS (DISEÑO)”, Cl. 39, N° 97366, desde el 19 de setiembre de 1996, vigente hasta el 2016, “FEDEX CENTRO ONE, Cl. 39, N° 140951, desde el 12 de setiembre de 2003, vigente hasta el 2013, “FEDEX LATIN ONE, Cl, 39, registro número 141133, desde el 18 de setiembre del 2003, vigente hasta el 2013, no obstante considera este Tribunal, que dicho alegato no se acoge, toda vez, que los registros a que hace referencia, no resulta ser un elemento imperativo para acceder a la inscripción solicitada en forma automática,



en virtud que se trata de situaciones presentadas con otras circunstancias que no forman parte de este recurso y por ende, se carece de los elementos necesarios para hacer comparaciones, las que en todo caso, resultan improcedentes por tratarse de registros autónomos e independiente del que se analiza.

Sobre la tacha de engañosa endilgada por el **a quo** al signo que se pretende registrar, “**FEDEX SHIPFAST**”, ha de indicar este Tribunal que, como ya se ha sostenido en las resoluciones 678, 784 y 870 del año 2009, y más recientemente en los votos 910, 1166 y 1282 de 2011, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede. Por ello es que, si a un nivel lógico formal no existe choque o confrontación entre las ideas de “**FEDEX SHIPFAST**” y los servicios, no puede la Administración venir a poner en tela de duda la existencia o no de la rapidez e inmediatez del envío y entrega de correspondencia que puedan tener los servicios a proteger, ni interesa la posible demostración que haga la apelante de tales característica, ya que al no haber un choque lógico-formal entre las ideas de fedex shipfast y las cualidades de los servicios, no se puede considerar que el signo sea engañoso, sino que, tal y como ya se indicó, éste está conformado únicamente por una indicación que no va más allá de señalar meras características o cualidades de los productos. De ahí, que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas no es aplicable al caso bajo estudio, dado que no se encuentran elementos suficientes para decir que el distintivo que se aspira inscribir es engañoso, por el contrario la



marca pretendida es descriptiva y carente del requisito de distintividad. De ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por la sociedad recurrente cuando señala que *“es de conocimiento del consumidor promedio que la marca FEDEX está asociada a envíos rápidos que los del servicio de correos usuales. De hecho es una característica de este tipo de empresas, el entregar la correspondencia de una manera más eficiente. Por lo tanto la marca “FEDEX SHIPFAST no es engañosa (...)”*, no obstante, cabe reiterar, que la misma es descriptiva y carece de aptitud distintiva.

Con fundamento en lo expuesto, no es factible registrar el signo **“FEDEX SHIPFAST”** como marca de servicios en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, en virtud de tratarse de un signo inadmisibles por razones intrínsecas de acuerdo a lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de apoderado especial de **FEDERAL EXPRESS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, pero por las razones indicadas por esta Instancia.

**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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

De conformidad con las consideraciones y cita normativa expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Tristán Trelles**, en su condición de



apoderado especial de **FEDERAL EXPRESS CORPORATION**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y un minutos, cuarenta y tres segundos del veintiuno de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma, pero por las razones indicadas por esta Instancia., la que en este acto se confirma, pero por las razones indicadas por esta Instancia. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

**Marca Intrínsecamente inadmisibles**

**TE: Marca descriptiva y engañosa**

**TG: Marcas inadmisibles**

**TNR: 00.60.55**