



Expediente No. 2008-0395-TRA-PI

Solicitud de inscripción de señal de propaganda

“ CEMEX Concretos, el concreto de los ticos “

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 2007-0011235)

VOTO N° 706-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con cincuenta minutos del primero de diciembre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado generalísimo de Cemex (Costa Rica) S.A., cédula persona jurídica 3-101-018809, contra la resolución emitida por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:06:51 del 12 de junio de 2008.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 23 de agosto de 2007, el Licenciado Manuel Peralta Volio, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa CEMEX (COSTA RICA) S.A. inscripción de la señal de propaganda “CEMEX Concretos, el concreto de los ticos” para promocionar los siguientes productos en relación con la marca CEMEX DOMICEN (DISEÑO), en Clase 19, Registro No. 162605, cemento, clinker y concreto para la construcción, productos derivados de los mismos para la construcción.

SEGUNDO. Que Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:06:51 del 12 de junio de 2008. resolvió: **“POR TANTO** Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N°



7978, vigente desde el 04 de Abril de 2002, el “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley No. 7874, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICs) aprobado por Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO: Que en fecha 25 de junio de 2008, el representante de CEMEX (COSTA RICA) S.A. interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada, argumentando que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas entre la marca de su representada y el distintivo marcario inscrito, logrando una coexistencia pacífica registralmente.

CUARTO: 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 a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Luis Jimenez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente hecho probado: Que la compañía CEMEX, S.A. DE C.V., constituida y domiciliada en Monterrey, México tiene inscritas a su nombre las marcas: CEMEX BUILDING THE FUTURE (DISEÑO), con registro número 133574; CEMEX (diseño) bajo el registro 104362 y CEMEX bajo el registro 100783, todas en Clase 19, las dos últimas para proteger materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos metálicos y la primera para proteger los productos antes mencionados incluyendo además las especificaciones dentro de los materiales de construcción no



metálicos cemento, concreto, mortero piedra, cal, yeso, grava, loseta, tabiques, ladrillo, tejos, mosaicos.

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: No existen hechos de tal naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DEL RECHAZO DEL REGISTRO. ALEGATOS DEL APELANTE. La resolución final fundamenta el rechazo de la solicitud de inscripción de la señal de propaganda relacionada con la marca CEMEX DOMICEN, “**CEMEX Concretos, el concreto de los ticos**”, por cuanto la misma protege productos de la Clase 19, y existe la posibilidad de confusión en el público consumidor con tres marcas inscritas a favor de la sociedad mexicana CEMEX S.A. de C.V.

Contra este razonamiento la apelante argumenta en su escrito de apelación, que el signo solicitado puede coexistir con las marcas inscritas a favor de la sociedad antes indicada.

Al respecto este Tribunal considera que es importante aclarar, que las tres marcas inscritas a favor de la compañía mexicana CEMEX S.A. de C.V. establecen como elemento central la palabra CEMEX, las que en un caso va acompañada con un diseño y en otro con la leyenda “Building the future” (Construyendo el Futuro), siendo que de esta forma, ya se encuentra el término CEMEX protegido como marca unido a un lema y claramente el elemento central de estas tres marcas inscritas a favor de CEMEX S.A. de C.V., es “**Cemex**”.

De esta forma la compañía CEMEX S.A. de C.V. de México ha creado lo que en la doctrina se conoce una familia de Marcas alrededor de su razón social CEMEX. Al respecto Otamendi¹ nos indica: “hay casos en que algún comerciante utiliza un elemento común en todas sus marcas, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y en un mismo origen. A este grupo de marcas se las denomina “familia de

¹ Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, 4.ed. Buenos Aires, p. 145.



marcas”. El concepto es ajeno a la Ley de Marcas ya que ésta protege a las marcas individualmente.... El que no exista tal protección específica en dicha ley no significa que pueda impunemente provocarse confusión indirecta, o por que no directa”. En este caso el elemento común de esta familia de marcas no es un término genérico sino uno muy específico, el término “Cemex” que es de fantasía y asocia los productos comercializados por la sociedad mexicana con ese nombre.

Por esa razón, el registro de la señal de propaganda “*CEMEX Concretos, el concreto de los ticos*” presenta el riesgo de que la misma se confunda con alguna de las marcas inscritas por la compañía mexicana CEMEX S.A. de C.V., ya que este elemento es precisamente el que se repite para crear la familia marcaria antes mencionada, consolidándose así el término CEMEX como elemento central de estas marcas.

De esta forma se concluye que el término CEMEX constituye el elemento común de la familia de marcas inscritas a favor de CEMEX S.A. de C.V. Y es precisamente el término CEMEX el que inicia la señal de propaganda que se solicita inscribir bajo la leyenda CEMEX Concretos, generando la idea que se refiere a “los concretos identificados con la marca CEMEX”. De esta forma, la expresión de propaganda cuya inscripción se solicita al incorporar la palabra CEMEX hace alusión a la Marca de concreto CEMEX ya inscrita bajo los registros 104362, 100783 y 133574 por lo el cotejo marcario debe realizarse alrededor de dicho término como eje central de esas marcas.

CUARTO: PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DE EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD. En esta materia se aplica el principio general establecido por el artículo 61 de la Ley de Marcas, que establece que salvo lo previsto en el título especial de la ley sobre esa materia, rigen las normas sobre marcas establecidas en la ley.

El Artículo 62 de la Ley expresamente prohíbe la inscripción de expresiones o señales de propaganda cuando la misma en términos generales viole un derecho de propiedad

intelectual de un tercero. En este caso se aplican los siguientes incisos de dicho Artículo 62:

Inciso c). Se incluye un signo distintivo ajeno sin la debida autorización, como sería en el caso de análisis, la inclusión del término “CEMEX” para calificar la palabra “Concretos” al inicio de la señal de propaganda solicitada.

Inciso e) al hacer referencia al inciso j) del Artículo 8 de la Ley de Marcas que prohíbe la inscripción en los casos de que el signo sea susceptible de infringir un derecho de propiedad industrial de un tercero.

A efecto de determinar la posibilidad de que se infrinja la marca inscrita CEMEX ya mencionada, es imperativo hacer el cotejo marcario a efecto de determinar si la inserción del elemento semejante o idéntico a la marca ya inscrita puede llevar a confusión al consumidor sobre el origen del producto al que se refiere la señal de propaganda, por existir un riesgo de que se relacione con la marca inscrita.

QUINTO. IDENTIDAD FONÉTICA Y GRAFÍA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS. Entrando en materia de comparación entre la señal de propaganda que se solicita inscribir, y la marca CEMEX, presentamos en el cotejo la marca central de la familia de marcas inscrita.

MARCA INSCRITA	Señal de propaganda QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<u>CEMEX</u>	<u>CEMEX CONCRETOS, el Concreto de los ticos</u>
PRODUCTOS QUE DISTINGUE	PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA
Clase 19: CONCRETO	Clase 19: CONCRETO



El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

*a) **Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.***

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;

*e) **Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;***

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.” (la negrita y subrayado no es del original).



Tomando en cuenta que el elemento CEMEX constituye el eje central de la familia de marcas de CEMEX S.A. de C.V., resulta imperativo analizar ambos signos en su globalidad, por lo que la expresión “**CEMEX, Concreto, el concreto de los ticos**” debe entenderse como indicando que el producto concreto es fabricado o relacionado con la marca CEMEX, es decir que se refiere a un producto que “es de Cemex”. A esto se agrega la frase: “el concreto de los ticos”, y por lo tanto que hace referencia a un concreto identificado con la marca ya inscrita CEMEX. De ahí que al aplicar los incisos a), c), d) y f) del artículo del Reglamento antes mencionado, procede declarar el riesgo de confusión al analizar los signos globalmente, tomando en cuenta que protegen los mismos productos y que el consumidor con gran probabilidad identificará la frase publicitaria como refiriéndose al concreto de la marca CEMEX, o proveniente de la misma empresa que marca sus productos con el distintivo CEMEX.

En el nivel ideológico, se puede decir que tanto el signo inscrito como el solicitado no tienen un significado especial en el idioma español, y, en caso de tenerlo en otro idioma, este no es evidente para el consumidor promedio costarricense. No obstante, es claro que el consumidor asociará la marca CEMEX con la frase publicitaria a proteger, por lo que ambos signos distintivos tienen como su eje el signo CEMEX considerado como la marca a la que se refiere la frase.

De esta forma la identidad gráfica y fonética encontrada entre ambos signos distintivos al tener como su eje central el término CEMEX, nos lleva a concluir que la frase publicitaria solicitada viola todas y cada una de las marcas que constituyen la familia de marcas alrededor del término CEMEX inscritas a favor de CEMEX S.A. de C.V. Estamos precisamente ante la ausencia de una condición, que según el tratadista Jorge Otamendi, es esencial para la registrabilidad de un signo y éste es, que: “(...) *el signo sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a las otras marcas (...)* Autores como Brawn, Van Bunnem y Saint Gal llaman a la especialidad disponibilidad. El signo será registrable si está disponible, es decir, si no ha sido



adoptado por otro. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Buenos Aires, Argentina, Tercera Edición, p.109)”. Por consiguiente, la expresión publicitaria que se pretende inscribir podría inducir a error u originar confusión al consumidor, al punto de que éstos, confundan el origen empresarial de los productos, lo cual podría suceder al momento de despacharse en los establecimientos correspondientes, o al momento de solicitarse y elegirse el producto.

Por lo tanto, el signo publicitario solicitado entra en la prohibición indicada por el artículo 62 de la Ley de Marcas, incisos d) c) y e), toda vez que el mismo, como expresión o señal de propaganda, tiene la cualidad de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un producto, servicio o empresa, establecimiento o local comercial alrededor del signo CEMEX, el cual esta protegido a favor de CEMEX S.A. de C.V., por lo que violentaría por ellos los derechos de propiedad industrial de dicha compañía.

SEXTO. DEFENSA DE LA COMPETENCIA LEAL. El Artículo 62 de la Ley de Marcas en sus incisos f) y k) al remitir al inciso k) del Artículo 8 de esa Ley, establece la prohibición de inscribir signos distintivos incluyendo frases publicitarias que constituyan un acto de comercio desleal. De ahí la importancia de analizar si la frase **“el concreto de los ticos”** no viole tales disposiciones. En el caso en cuestión, la expresión o señal de propaganda, tiene la cualidad de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un producto, además a través de la idea de que el producto es **“el concreto de los ticos”**, es decir exaltando un valor nacionalista que discrimina o prefiere a lo nacional (propio) sobre lo extranjero (que no es de los ticos).

A contrario sensu la frase “el concreto de los ticos” induce al consumidor común a pensar que los otros productos no son de los ticos, a sentirlos como productos que son de extranjeros ya sea porque son producidos por extranjeros o porque no son los que los ticos consideran para su consumo, es decir busca crear un sentido de que sólo ese concreto tiene una relación de pertenencia con los ticos y los demás no.



De esta forma, su contenido puede considerarse desleal con respecto a los otros oferentes del producto en el mercado, a los que indirectamente se indica producen algo que no es de los ticos y por lo tanto los ticos lo excluyen como propio, o lo discriminan por no ser de ellos, violando el inciso f) del artículo 62 de la Ley de Marcas.

Esto se agrava por el hecho de que la marca CEMEX esta inscrita a favor de una empresa extranjera, la compañía mexicana CEMEX S.A. de C.V., lo que llevaría al error de pensar que dicha marca es una marca cuyo titular es un nacional o su origen está en Costa Rica .

SÉTIMO. *SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.* Habiendo quedado claro que la similitud entre los signos es tal que se presta a la confusión del público consumidor, y además que el mecanismo utilizado para atraer la atención de los consumidores puede considerarse contrario a la competencia leal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta actuando en representación de CEMEX (Costa Rica) S.A, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con seis minutos, cincuenta y un segundos del doce de junio de dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

OCTAVO. *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 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, citas legales y de doctrina que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa CEMEX (COSTA RICA) S.A. contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la



Propiedad Industrial, a las 13:06:51 del 12 de junio de 2008, la cual en este acto se confirma. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptor.

Señal de Publicidad Comercial

NA: Señales de propaganda

TG: Categoría de Signos Protegidos

TR: Marcas inadmisibles

TNR: 0043.25