



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0392 TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca “PEGAFACIL”

PAY LESS, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2697-07)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 801-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las doce horas del trece de julio de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Ricardo Mata Arias, mayor, viudo, abogado, titular de la cédula de identidad número tres-cero noventa y uno-novecientos cinco, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **PAY LESS S.A.**, cédula persona jurídica 3-101-028115, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y un minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de marzo de 2007, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de la empresa CEMEX (COSTA RICA) S.A. solicitó la inscripción de la marca de servicios *Pegafácil*, para proteger y distinguir servicios de comercialización de cemento en clase 35 de la nomenclatura internacional.



SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha veintinueve de octubre de dos mil siete, se opone a la inscripción de la marca dicha, la empresa PAY LESS S.A..

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, treinta y un minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve declaró sin lugar la oposición interpuesta y acogió la inscripción solicitada.

CUARTO. Que en fecha tres de marzo de dos mil nueve, el representante de PAY LESS S.A. interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución final antes indicada.

QUINTO. 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 Valverde Alvarado, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS: Se acogen los hechos que como probados indica la resolución apelada.

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. Efectuado el estudio de los autos que conforman el expediente y los agravios de la empresa apelante, este Tribunal estima que la resolución en examen debe ser revocada y declarar con lugar el recurso interpuesto, pero no



por las razones del apelante respecto de las cuales el Registro resolvió correctamente, ya que, no es el Registro de la Propiedad Industrial quien amplía los productos o servicios que protege cada una de las clases de la nomenclatura internacional, tal como lo manifiesta el recurrente en la relación de agravios numerados uno y dos (folio 70). El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, existe desde el 15 de junio de 1957. Ha sido revisado varias veces y en el artículo 3° se señala, que el Comité de Expertos de la Unión de Niza es el facultado para decidir y adoptar los cambios que deban introducirse a la Clasificación Internacional, por lo que durante la vigésima sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, en octubre de 2005, se adoptaron las enmiendas a la Octava Edición de la Clasificación de Niza, generándose la edición Novena, misma que entró en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete.

En tal sentido, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, y advertirse que la marca de servicios solicitada **“PEGAFACIL”** no es registrable por razones intrínsecas, debe este Tribunal revocar la resolución recurrida acoger el recurso planteado y negar el registro solicitado.

En el presente caso se observa, que la inscripción de la marca **“PEGAFACIL”** que se gestiona resulta ininscribible, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica la combinación del prefijo PEGA y la palabra FÁCIL, que conforman la pretendida marca, acredita características de sencillo, de fácil en los servicios que brindará la sociedad CEMEX (COSTA RICA) S. A., característica que puede o no tener el servicio a brindar, y sobre la cual no puede darse certeza.

Considera este Tribunal, que la connotación de los términos que componen la marca hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan, ya que apreciada en conjunto y en conexión con los servicios de comercialización de cemento, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al público que acceda a esos servicios a los que se les atribuye características de fáciles, y al no darse certeza sobre si



tiene tales característica o no tornan al signo en engañoso y por ende inmerso dentro de las causales de irregistrabilidad que al efecto establece el artículo 7) incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Este Tribunal estima que la marca “PEGAFACIL” resulta atributiva de cualidades y engañosa en relación con los servicios que se ofrecen, ya que el vocablo “pega” que alude a que el concreto o el cemento o mortero fija es un atributo utilizado por los empresarios y el público para identificar la materia prima que se relaciona con los servicios que serían identificados por la marca. En este sentido, el signo solicitado no puede considerarse distintivo, de ahí que también sea aplicable para sustentar su rechazo, la disposición contenida en el inciso g) del artículo 7º de la Ley de cita, el cual prohíbe realizar un registro que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”*

Adviértase, que esa característica de fijación y de fácil a la que alude la pretendida marca son las esperadas por el público consumidor al contratar servicios de comercialización de cemento, siendo incluso cualidades decisivas al momento de seleccionar un servicio. Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el servicio para el que se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral. Merece recordarse que el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas citada, dispone que no podrán registrarse como marcas un signo que *“Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*, causal de irregistrabilidad, que va en relación al fin informativo que poseen las marcas, ya que sobre ellas los consumidores en general confían, toda vez que, tienen el poder de identificar un producto de otros, haciendo posible que el adquirente medio



los diferencie y seleccione sin que se confunda, lográndose con ello, tanto la protección del titular de la marca así como del consumidor.

En consecuencia de lo anterior, este Tribunal revoca la resolución impugnada en respeto del fin de interés público definido en el artículo 1° de la Ley de Marcas, que establece: *“La presente ley tiene por objeto proteger (...) los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores.”*

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y un minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en consecuencia el registro solicitado.

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 2° 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 y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Ricardo Mata Arias, representante de PAY LESS, S. A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, treinta y un minutos y diecisiete segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la cual se revoca pero por las razones dadas por este Tribunal, denegándose en



consecuencia el registro solicitado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

El que suscribe, Luis Jiménez Sancho, en calidad de Presidente a.i. del Tribunal Registral Administrativo, hago constar que el juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez, a pesar de que estuvo presente en la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse fuera del país.



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55