



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2009-0197-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca *Pegafácil*.**

**CEMEX (COSTA RICA) S.A. Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 2007-2699)**

***VOTO N° 918-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las trece horas con diez minutos del tres de agosto de dos mil nueve.**

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 el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas y veinticuatro minutos del veintidós de Octubre de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de marzo de 2007, el Licenciado Manuel Peralta Volio, de calidades indicadas al inicio y en representación de la empresa CEMEX (COSTA RICA) S.A. solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio ***Pegafácil***, para proteger los siguientes productos en clase 19 de la nomenclatura internacional: *cemento procesado y empacado*.

**SEGUNDO.** Que mediante escrito de fecha catorce de marzo de dos mil ocho, se opone a la inscripción de la marca dicha, la empresa **HOLCIM (COSTA RICA) S.A.**, ya que tiene inscritas las marcas ***Pegamix y Pegamix Ceramica***.



**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas y veinticuatro minutos del veintidós de Octubre de dos mil ocho declaró con lugar la oposición interpuesta y denegó la inscripción solicitada.

**CUARTO.** Que en fecha 18 de noviembre de dos mil ocho, 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 registralmente.

**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 la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** No se acogen los hechos que como probados indica la resolución apelada, ya que este proceso es de puro derecho.

**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 marca de fábrica y comercio *“Pegafácil”*, por cuanto la misma protege productos de la Clase 19, es decir cemento procesado y empacado para la construcción, haciendo alusión a una de las funciones del cemento, cuál es



precisamente servir para unir los fragmentos o arenas de las que se componen algunas rocas y además induce en forma directa y completa a que el producto ofrecido por el signo solicitado pega con facilidad, lo cual hace concluir que la marca solicitada se ubica en la prohibición del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que sirve para calificar o describir alguna característica del producto que protege, además, de la posibilidad de inducir a error al consumidor.

Contra este razonamiento la apelante argumenta en su escrito de apelación, que es claro que la palabra “pega” es una palabra de uso común, la cual puede ser utilizada por cualquier persona como parte de su marca y en cuanto a los términos *fácil* y *mix* son evidentemente diferentes, ambas recuerdan ideas disímiles, por lo que no se podría crear confusión en el mercado, solicitando se revoque la resolución recurrida, argumentos que reitera ante este Tribunal, mediante el alegato presentado en fecha 2 de julio de 2009.

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades que promueve.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7º y 8º



de la citada Ley de Marcas.

Con respecto al caso que se analiza, lleva razón el Registro al rechazar el signo propuesto por razones *intrínsecas*, ya que definitivamente trasgrede el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El término ***Pegafácil*** para proteger cemento, induce a pensar que el cemento pega en una forma fácil, otorgándole una característica o cualidad a ese cemento que incluso podría o no tener, y en ese sentido resulta también engañoso conforme lo establece el literal j) de ese mismo cuerpo normativo. Además de lo anterior el signo solicitado trasgrede el literal g) de la misma normativa citada, puesto que al indicar una característica del producto a proteger, le resta a ese producto aptitud distintiva.

Al respecto el Tribunal Primero Civil de San José, en resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, ha determinado respecto a esta característica lo siguiente: “...*DISTINTIVIDAD de la marca, (...) es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); ...”*”.

Analizado el caso con el fundamento legal expresado, encuentra este Tribunal que la marca solicitada ***“Pegafácil”***, es atributiva de una cualidad que puede o no tener, restando este hecho aptitud distintiva requerida para acceder a ser un signo marcario registrable y en ese sentido, no son de recibo los agravios expresados por el apelante, ya que la marca no se está analizando en función de otra registrada, como podría ser la de las marcas de la opositora, sino que tanto esta Instancia como el Registro, atendiendo al Principio de Legalidad establecido en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que impone a la Administración someterse al Ordenamiento Jurídico, principio que se ejerce a la hora de calificar la solicitud sometida a



registración y que por el análisis de forma y fondo que se realiza de esa petición, se observa que el signo propuesto no guarda la aptitud necesaria para registrarlo, evitando con ello que el público consumidor se vea afectado en su capacidad de decisión.

**CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE:** Conforme a lo expuesto y con fundamento en la legislación y jurisprudencia citada, es criterio de este Tribunal, que por tratarse de la solicitud de una marca de fábrica y comercio para proteger cemento procesado y empaçado, la registraci3n del distintivo marcario *Pegafácil*, no debe autorizarse, toda vez que 3sta no cumple con la finalidad primordial que debe satisfacer este tipo de distintivo, que es el de identificar plenamente el producto de la denominaci3n que se pide sin riesgo de confusi3n, adem3s del peligro de engaño que puede existir, siendo lo procedente, declarar sin lugar el recurso de apelaci3n planteado y confirmar lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, en resoluci3n emitida a las ocho horas y veinticuatro minutos del veintid3s de Octubre de dos mil ocho.

**QUINTO: En cuanto al agotamiento de la v3a administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resoluci3n, de conformidad con los art3culos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N3 8039, se da por agotada la v3a administrativa.

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelaci3n presentado por el seńor Manuel E. Peralta Volio en su calidad de Apoderado General3simo sin l3mite de suma de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resoluci3n dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas y veinticuatro minutos del veintid3s de Octubre de dos mil ocho, la que en este acto se confirma, para denegar el registro de la marca *Pegafácil*, en clase 19 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la v3a administrativa. Previa constancia y copia de esta resoluci3n que se dejar3n 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. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde.*



**Descriptor:**

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