



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0950-TRA-PI

Solicitud de registro de la Marca: “PEDREGAL TAPIABLOCK”

BLOQUES PEDREGAL S.A Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-5786)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 928-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del dieciséis de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos setenta y nueve novecientos sesenta, en su calidad de apoderada especial de la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiún minutos treinta y siete segundos del cuatro de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de junio de dos mil once, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**PEDREGAL TAPABLOCK**”, para proteger y distinguir en clase 19 de la nomenclatura internacional: “*Un sistema constructivo de tapias a base de bloques de concreto*”

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas veintiún minutos treinta y siete segundos del cuatro de octubre de dos mil once,



dispuso, en lo conducente, lo siguiente: : “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de octubre de 2011, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su calidad de apoderada especial de la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A** , apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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, la invalidez o la nulidad 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas las siguientes marcas de fábrica, cuyo titular es **BLOQUES PEDREGAL S.A** . (Ver folios 77a 90).

- 1) **PEDREGAL**, bajo el registro número 96581, en clase 19 para proteger y distinguir en clase 19 “mezcla asfáltica”
- 2) **PEDREGAL**, bajo el registro número 122000, en clase 37 para proteger y distinguir “servicios de construcción de carreteras, a la comercialización de materiales de construcción, productos para la construcción de carreteras”.
- 3) **PEDREGAL**, bajo el registro número 127763, en clase 49 para proteger y distinguir “Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de materiales para la construcción, productos para la construcción de carreteras”.



- 4) **PEDREGAL**, bajo el registro número 127746, en clase 19 para proteger y distinguir “concreto”.
- 5) **PEDREGAL**, bajo el registro número 127745, en clase 19 para proteger y distinguir “blocks para la construcción”.
- 6) **UNICAPA PEDREGAL (DISEÑO)** bajo el registro número 206015, en clase 19 para proteger y distinguir “blocks para la construcción, concreto, mezcla asfáltica, materiales de construcción (no metálicos); tubería rígida no metálica para la construcción; asfalto, brea y betumen; morteros, construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.”

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. La resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de la inscripción del signo marcario “**PEDREGAL TAPIABLOCK**”, con fundamento en que se observa que entre el signo que se pretende inscribir y los signos marcarios inscritos conformados por la palabra **PEDREGAL** o que incluyen la misma, todos buscan proteger productos, servicios y giros comerciales que se encuentran relacionados; siendo que existe una innegable similitud gráfica y fonética que puede inducir a error o confusión al público consumidor, sumado al riesgo de asociación empresarial, lo que atentaría contra el principio de distintividad de la marca e impediría el cumplimiento de las finalidades propias de la misma.

Por su parte, los argumentos de la representante de la empresa recurrente en su exposición de agravios expresa que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada se basó en la existencia de registros anteriores que contienen la palabra “**PEDREGAL**” y que se encuentran inscritos a nombre de diferentes titulares al solicitante, y agrega que la empresa **MORTEROS PEDREGAL S.A** y su representada **BLOQUES PEDREGAL S.A** son compañías que pertenecen a un mismo grupo económico, razón por la



cual la coexistencia de los distintivos no es ilegítima, siendo que se presentó al Registro la solicitud de traspaso de todos los distintivos que forman parte de la empresa MORTEROS PEDREGAL S.A a favor de su representada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiún minutos treinta y siete segundos del cuatro de octubre de dos mil once, debe ser revocada, nótese que los signos marcarios por los cuales el a quo, rechazó el signo solicitado **“PEDREGAL TAPIABLOCK“**, en la actualidad pertenecen a la empresa solicitante **BLOQUES PEDREGAL S.A**, razón por la cual desapareció el impedimento legal que obstaculizaba su inscripción.

Así las cosas, el signo solicitado **“PEDREGAL TAPIABLOCK,”**, cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, siendo éste el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el consumidor pueda elegir un determinado producto, de entre una gama de los de la misma especie, con lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto en el mercado.

Conforme lo indicado, no concuerda este Tribunal con la resolución del Registro **a quo**, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiún minutos treinta y siete segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la cual en este acto debe revocarse.

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, 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

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa **BLOQUES PEDREGAL S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas veintiún minutos treinta y siete segundos del cuatro de octubre de dos mil once, la cual en este acto debe revocarse, acogándose la inscripción del signo 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33