RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0374-TRA-PI

Solicitud de cancelación por generalización de la marca de servicios "VECTOR DE PRECIOS"

VALMER COSTA RICA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2009-4601/Registro No. 200624)

Marcas y otros Signos distintivos

VOTO No. 0021-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del veintiuno de enero del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de apoderado especial de la empresa **VALMER COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:44:04 horas del 9 de febrero de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de julio de 2014, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, de calidades y en su condición antes citada, presentó la solicitud de cancelación por generalización contra el registro de la marca de servicios **"VECTOR DE PRECIOS"**, propiedad de la empresa **LATIN VECTOR, S.A.**, registro número 200624, para distinguir y proteger: *"servicios para el suministro diario del conjunto de precios de mercado para valuación y registro contable de los valores de renta*

variable, instrumentos de deuda, documentos e instrumentos financieros cuya estimación y difusión corresponderá a la empresa Latin Vector S.A., con base a los criterios técnicos y estadísticos, lineamientos y algoritmos aplicables para la proveeduría de precios y la metodología de cálculo previamente acordada con los usuarios del producto", en clase 36 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 15:44:04 horas del 9 de febrero de 2015, dispuso declarar sin lugar la solicitud de cancelación por generalización del registro número 200624, al considerar que no se cumplió con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del artículo 38 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de febrero de 2015, el representante de la empresa **VALMER COSTA RICA, S.A.**, recurrió la resolución indicada, interponiendo el correspondiente recurso de apelación, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal expresó agravios y aportó prueba.

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 nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 3 de mayo del 2010, y vigente hasta el 3 de mayo del 2020, la marca de servicios **"VECTOR DE PRECIOS"**, bajo el registro número **200624**, en **clases 36** internacional, propiedad de la empresa **LATIN VECTOR, S.A.**, la cual protege y distingue: *"servicios para el suministro diario del conjunto de precios de mercado para valuación y registro contable de los valores de renta variable, instrumentos de deuda, documentos e instrumentos financieros cuya estimación y difusión corresponderá a la empresa Latin Vector S.A., con base a los criterios técnicos y estadísticos, lineamientos y algoritmos aplicables para la proveeduría de precios y la metodología de cálculo previamente acordada con los usuarios del producto"*. (Ver folio 55).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enumera con dicho carácter los siguientes:

1. Que comercialmente **"VECTOR DE PRECIOS"** sea la única denominación para designar los servicios que se pretenden proteger y distinguir.

2. Que el público y los medios comerciales usen en forma genérica la marca de servicios **"VECTOR DE PRECIOS"** como el nombre común o genérico para *"servicios para el suministro diario del conjunto de precios de mercado para valuación y registro contable de los valores de renta variable, instrumentos de deuda, documentos e instrumentos financieros cuya estimación y difusión corresponderá a la empresa Latin Vector S.A., con base a los criterios técnicos y estadísticos, lineamientos y algoritmos aplicables para la proveeduría de precios y la metodología de cálculo previamente acordada con los usuarios del producto"*.

3. Que el público desconozca la marca "VECTOR DE PRECIOS" como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, se tiene que el ***a quo*** declaró sin lugar la solicitud de cancelación por generalización contra el registro de la marca de servicios "VECTOR DE PRECIOS", en clase 36 de la nomenclatura internacional, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicho Registro, no se cumplieron los requisitos establecidos en los incisos a), b), y c) de dicho artículo. Al respecto, el Órgano a quo señaló:

> *"… Explicado lo anterior lo que procede es determinar si efectivamente con los elementos probatorios aportados por la solicitante de estas diligencias, se demuestra la vulgarización de la marca "VECTOR DE PRECIOS". En el presente caso el solicitante de las presentes diligencias aporta documentos que pretenden comprobar su dicho, por lo que se procede a analizarla:*
>
> *a) Impresión certificada de la página web de la empresa Valmer Costa Rica, la cual comprueba que dicha empresa posee una página web donde explica su giro comercial. (F. 8-13 / 25-27)*
>
> *b) Impresión certificada de una noticia del periódico digital "El Financiero", la cual da cuenta de que la empresa Latin Vector regresa al mercado costarricense como un proveedor de servicios de la Bolsa Nacional de Valores. (F. 9-10-13)*
>
> *c) Impresión certificada de una noticia del periódico digital "El Financiero", la cual explica que la Bolsa Nacional de Valores dejará de proveer el servicio de valoración de títulos bursátiles, refiriéndose a dicho servicio como "vector de precios". Al analizar este documento se determina que la frase "Vector de Precios" es utilizado, por un periódico especializado en la materia financiera, para identificar un servicio que daba la Bolsa Nacional de Valores, sin embargo, una sola publicación en este sentido no puede servir para concluir sin lugar a dudas que el término es usado en el sector pertinente para identificar ese servicio, ya que es un solo reporte periodístico y por ende no es concluyente. (F. 11-13)*
>
> *d) Impresión certificada de una página web de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, en donde se visualiza y analiza la definición de la frase "Vector de*

Precios" e indica que "es un documento producido por una empresa especializada en proveeduría de precios que otorga un valor teórico a los instrumentos financieros existentes en uno o varios mercados, mediante el uso de metodologías generalmente aceptadas y aprobadas". Al analizar este documento se determina que la frase "Vector de Precios" es utilizado, para identificar un servicio que da la Bolsa de Valores de República Dominicana, sin embargo, no se comprueba que en nuestro país sea utilizado de manera generalizada de esa manera, por lo que hasta este punto, el solicitante no ha comprobado que esa denominación sea de uso generalizado para identificar el servicio que protege. (F. 12-13)

e) Certificación de la Superintendencia General de Valores en donde se indica que la empresa Valmer Costa Rica S.A. es proveedora de precios. (F. 18)

f) Aporta certificación Literal de la empresa Valmer Costa Rica S.A. en la que se comprueba su representación. (F. 19-21)

g) Aporta certificación Literal de la empresa Latin Vector S.A. en la que se comprueba su representación. (F. 22-23)

En el caso concreto, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 38 transcrito, estima este Registro, que en observancia de las pruebas aportadas no es posible determinar que se cumpliera con los presupuestos que señala el artículo 38 en sus incisos a), b) y c); no aprecia este Registro que conste en autos prueba atinente que logre demostrar que la marca "VECTOR DE PRECIOS", haya perdido su carácter distintivo. En lo que respecta a los otros supuestos que enuncia el artículo 38, no advierte este Registro que el solicitante de la cancelación haya demostrado la inexistencia de otro nombre o denominación para designar comercialmente el servicio al cual se aplica la marca, es decir, no es contundente que solo la marca "VECTOR DE PRECIOS" exista para designar el servicio que se protege con dicho signo. Como bien se ha verificado no se aportó al expediente prueba idónea acerca del uso generalizado de la marca por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común del tipo de servicio, ni sobre el desconocimiento por parte del público de la marca como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

La aportación de los documentos anteriormente analizados no representan medios de prueba que acrediten de forma fehaciente, certera y contundente que la marca "VECTOR DE PRECIOS" sea de uso generalizado por parte del público, ni que comercialmente sea el nombre común del tipo de servicio que se relaciona, es decir, no logró determinar que dicha marca sea el signo habitual para designar ese servicio en el lenguaje común o en las costumbres constantes del comercio, ni que los sectores interesados no asocian a esa marca con la procedencia empresarial de los servicios que protege y distingue en el mercado, razón por la cual no puede considerarse que en el caso concreto concurran los hechos que enuncia el artículo 38 de la citada Ley de Marcas, que permita corroborar lo solicitado, sea la cancelación por generalización. ..."

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios, que cuando una marca consiste en el término genérico para referirse a un servicio, no cuenta con el carácter distintivo necesario para ser sujeta de un derecho marcario; siendo que su representada Valmer Costa Rica, S.A. es una empresa dedicada a proporcionar precios actualizados para la valuación de instrumentos financieros, así como, servicios integrales de cálculo, información, análisis, riesgos financieros y riesgo operativo, por lo que esta, fue autorizada por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) en febrero del 2010 para la valoración de instrumentos del Vector de Precios, por lo que es una competidora directa de Latin Vector S.A. y cuenta con interés legítimo en que no exista un registro que otorgue derechos exclusivos sobre los términos VECTOR DE PRECIOS a una única compañía. Alega que se cumple con los criterios legales para cancelar por generalización el signo que nos ocupa, sean: a) la ausencia de otro nombre para designar el servicio al cual se aplica la marca, b) el uso generalizado de la marca, por parte del público como nombre común o genérico del servicio que nos ocupa y c) el desconocimiento de la marca por parte del público como signo distintivo de un origen empresarial determinado. Concluye que de la prueba aportada se puede determinar que el público meta tanto de su representada como de Latin Vector, S.A., no relaciona la marca VECTOR DE PRECIOS con único titular, sino que lo identifica como un servicio que brindan los proveedores de precios del mercado bursátil en general, y en razón de ello es que la empresa Latin Vector, S.A. no puede

ostentar los derechos sobre la marca VECTOR DE PRECIOS, siendo esta marca un término de uso común dentro del sector bursátil, ya que está afectando a sus competidores al no permitirles el uso del término con el cual designan al servicio que ofrecen. En resumen, puede decirse que el alegato principal es que la frase "VECTOR DE PRECIOS" es una denominación común para designar los servicios de suministros de precios de mercado sobre títulos en el sector bursátil, por lo que no puede ser apropiable por un único titular.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de las formas de terminación del registro de la marca, en el numeral 38 contempla la cancelación por generalización, el cual a la letra expresa lo siguiente:

> *"... A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.*
>
> *Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y para el público, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:*
>
> *a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.*
>
> *b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.*
>
> *c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado."*

La figura de la generalización de la marca que contempla dicho artículo doctrinalmente se trata como vulgarización de la marca, basándose en las alteraciones experimentadas por la marca en

relación a las asociaciones y representaciones que de ella realizan los consumidores, es decir, a hechos que son ajenos a la dimensión registral, pues para dar por generalizada o vulgarizada una marca precisa apreciarse tanto desde la perspectiva de su titular como del sector de los consumidores. Respecto a la vulgarización de la marca, se dice que: *"... tiene lugar cuando un signo que inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o el servicio originalmente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial."* **FERNANDEZ NOVOA,** Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Segunda Edición, Barcelona, 2004, pp.659-660. Sobre esta figura, el autor, Manuel Lobato resalta el papel del titular de la marca en su defensa en caso de utilización por parte de los competidores o en la preservación de la distintividad, y refiere que *"...el hecho de que la marca se convierta para los consumidores en la designación del género no es suficiente para que lo sea así jurídicamente ... Por ejemplo, ASPIRINA es una marca no vulgarizada porque, a pesar del uso común, la empresa BAYER ha defendido siempre su utilización en exclusiva no permitiendo que fuera utilizada empresarialmente por terceros."* **LOBATO**, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Ediciones, España, 2002, p.890.

Es de resaltar, de las anteriores transcripciones el papel que juega en la generalización de la marca, tanto su titular como el público consumidor, por lo que, para efectos de declarar su vulgarización, se requiere haber aportado al expediente, la prueba que demuestre los supuestos que nuestra legislación en concreto y la doctrina en general, requieren para declarar que la marca ha perdido su distintividad y en cambio, se ha convertido en el nombre genérico del producto. De allí que, el análisis que a continuación sigue, procede determinar si efectivamente con los elementos probatorios aportados por la gestionante de estas diligencias, se demuestran los supuestos legales para declarar la vulgarización de la marca "VECTOR DE PRECIOS".

QUINTO. Sentado lo anterior, conviene entrar en el análisis de la resolución apelada y los agravios del recurrente. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en

consideración lo dispuesto en el artículo 38 transcrito y determinando que no se cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c), declaró sin lugar la solicitud de cancelación por generalización del registro de la marca "VECTOR DE PRECIOS". A este respecto, estima este Tribunal, que a la vista de las pruebas aportadas no es dable determinar que se cumpliera con los presupuestos que señala el artículo 38 en sus incisos a), b) y c). Debe tenerse en consideración, que para precisar la vulgarización de una marca requiere apreciarse tanto la actividad o la inactividad del titular de la marca, como el uso o desconocimiento de la marca por parte del sector de los consumidores, por lo que la prueba que se aporte resulta fundamental y determinante para el dictado de una resolución administrativa atinada y sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico.

Bajo tal consideración, no aprecia este Tribunal que conste en autos prueba atinente que logre demostrar que la marca de servicios "VECTOR DE PRECIOS", haya perdido su carácter distintivo.

En lo que respecta a los supuestos que enuncia el artículo 38, analizado lo referente al inciso a), no advierte este Tribunal que la solicitante de la cancelación haya demostrado que se dé la ausencia de otro nombre para designar comercialmente el servicio al cual se aplica la marca, es decir, no es contundente que solo la marca "VECTOR DE PRECIOS" exista para designar un servicio de tal tipo, por el contrario, con las pruebas que corren a folios 71 al 146, que consisten en el "Reglamento Operativo sobre Resolución de Controversias del Vector de Precios de la Bolsa Nacional de Valores", "Metodología de Cálculo Vector de Precios" (documento elaborado por la Bolsa Nacional de Valores, S.A., Versión: Febrero 2006), "Reglamento Operativo de Compensación y Liquidación de Valores" de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. "Reglas del Negocio, Servicios de Negociación, Compensación, Liquidación y Custodia", de la Bolsa Nacional de Valores, S.A., es claro que tal tipo de servicio comercialmente es conocido con otros nombres, tales como precios calculados, precios de mercado, reporte único de precios, listado de precios o precios estimados, por lo que el requisito del literal a) no se demuestra a efecto de declarar la cancelación solicitada.

En cuanto a los hechos b) y c) que señala la norma deben concurrir para considerar que la marca se ha convertido en nombre genérico, se debe indicar también, que tampoco se aportó al expediente prueba idónea acerca del uso generalizado de la marca por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común del tipo de servicio, ni sobre el desconocimiento por parte del público de la marca como signo distintivo de un origen empresarial determinado.

La aportación de los citados documentos en relación con los orígenes de este tipo de servicio no representan medios de prueba que acrediten de forma alguna que la marca "VECTOR DE PRECIOS" sea de uso generalizado por parte del público, ni que comercialmente sea el nombre común del tipo de servicio que se relaciona, es decir, que no logran determinar fehacientemente que dicha marca sea el signo habitual para designar ese servicio en el lenguaje común o en las costumbres constantes del comercio, en este caso el mercado de valores, ni que los sectores interesados no asocian a esa marca con la procedencia empresarial de los servicios que protege y distingue en el mercado, razón por la cual no puede considerarse que en el caso concreto concurran los hechos que el numeral 38 en forma expresa señala para presenciar la figura de cancelación por generalización.

Es criterio de este Tribunal que con la prueba aportada, el apelante únicamente demuestra que "VECTOR DE PRECIOS" es un término técnico para relacionar un servicio de reporte único de precios para un grupo de valores incluidos por la Bolsa Nacional de Valores, S.A., es decir, es un término que desde su génesis, nace en el mercado con esa naturaleza y se relaciona desde siempre con esa actividad. De esta forma, no existe ningún proceso de generalización de un término distintivo que luego, por la inactividad de su titular, se llegue a convertir en la única forma de referirse o distinguir el producto o servicio al cual pretende relacionar. Es decir, la generalización es un fenómeno de metamorfosis que va desde la distintividad normal de una marca, pasando por la notoriedad hasta llegar a confundirse signo con producto o servicio. En este caso, desde el otorgamiento del signo "VECTOR DE PRECIOS", este se refería de manera descriptiva al servicio que pretendía proteger y distinguir; siendo que se otorga el 3 de mayo de

2010; lo cual pudo haber sido atacado por medio del proceso de nulidad del artículo 37 de la Ley de Marcas, dentro de los 4 años posteriores a su otorgamiento. No procede en este caso transcurrido dicho término, la cancelación por otras causas, salvo que se cumplan los requisitos legales establecidos, siendo que en el presente asunto no se cumplió con los requisitos de la generalización de marca, tal como se dijo y quedó demostrado supra, ya que priva el principio de certeza jurídica, razón por la cual debe rechazarse la solicitud de cancelación por generalización de la marca que nos ocupa. Así las cosas, se trata de una marca que inscrita bajo estas condiciones es de carácter débil.

Al respecto, debe tenerse muy presente, que al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, frases, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Resulta claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión o riesgo de asociación con signos ya inscritos a nombre de terceros.

A manera de ilustración, el Tribunal de la Comunidad Andina en el Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005 de la Marca: “U.S. ROBOTICS”, ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

> *“… Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente*

facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. …"

En doctrina, dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

"… El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles. …" **OTAMENDI,** Jorge**. "Derecho de Marcas"**. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión o asociación, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común o necesario en el comercio, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un

titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, y a manera de ilustración el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que:

> *"… Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades. …".* ***(Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).***

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es genérico, de uso común o necesario en el comercio, o si evoca una cualidad del producto o servicio, como es el caso de los términos inscritos **"VECTOR DE PRECIOS"** que nos ocupa, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz o frase genérica, debiendo más bien tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

No obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro.

El titular de una marca débil, al contener ésta una partícula, palabra o frase de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad o riesgo de asociación, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz, palabra o frase de uso general o necesario en el comercio.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas y otros signos distintivos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

SEXTO. **SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO**. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse que los hechos que deben confluir para considerar la cancelación de una marca por generalización, interpuesta contra el registro de la marca de servicios **"VECTOR DE PRECIOS"** no fueron demostrados según lo dispone el artículo 38, literales a), b) y c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que procede declarar sin lugar el recurso interpuesto el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su condición de apoderado especial de la empresa **VALMER COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:44:04 horas del nueve de febrero de 2015, la cual se confirma.

OCTAVO. 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, No. 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 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** en su condición de apoderado especial de la empresa **VALMER COSTA RICA, S.A.**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:44:04 horas del nueve de febrero de 2015, la cual en este acto se confirma. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño ***Ilse Mary Díaz Díaz***

Jorge Enrique Alvarado Valverde ***Guadalupe Ortiz Mora***

DESCRIPTORES

- **INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**
- **CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCION DE LA MARCA**
- **GENERALIZACIÓN O VULGARIZACIÓN DE LA MARCA.**