

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0447-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “  ” (11)

CEMEX S-A-B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-1128)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO N° 023-2014***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez minutos del catorce de enero del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos diecisiete-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX S.A.B. DE C.V.**, domiciliada en AV. Constitución No. 444 Pte. Col. Centro, C.P 64000, Monterrey, Nuevo León, México, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y seis segundos del seis de mayo del dos mil trece.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de febrero del dos mil trece, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica y de comercio



en clase **11** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “aparatos de alumbrado, de calefacción, en especial estufas, aparatos de producción de vapor, de coacción, de secado y de ventilación”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las once horas, siete minutos, cuarenta y seis minutos del seis de mayo del dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de mayo del dos mil trece, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez , en representación de la empresa **CEMEX S.A.B. DE C.V.**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, siendo, que el Registro referido, mediante resolución dictada a las doce horas, treinta y un minutos, cuatro segundos del veintisiete de mayo del dos mil trece declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora y fecha admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce esta Instancia.

**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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo de 2010 al 12 de julio de 2011.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.


**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es engañoso respecto de los productos que desea proteger, rechaza el registro solicitado.

La representante de la empresa recurrente, argumenta en su escrito de apelación y expresión de agravios que la marca EKO-ESTUFA CEMEX & diseño que su presentada pide, es una marca mixta y distintiva. La palabra “EKO” es una palabra de fantasía y no se puede alegar que se refiere a cuestiones ecológicas ya que la palabra no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española, por lo que dicho vocablo puede ser utilizado para componer la marca de su presentada sin que se confunda con “ECO”. Aduce, que la doctrina y la jurisprudencia indican claramente que la marca deberá ser siempre analizada en su conjunto y no por partes individuales, y además ese análisis debe ser de forma objetiva e imparcial.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de revocarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En la construcción de signos distintivos complejos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios para distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos

y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro (artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero del 2000, publicada en La Gaceta N° 22 del 1° de febrero del año citado.

La denominación propuesta  está formada por tres palabras y un diseño. En medio de los vocablos **“eko y estufa”** está un guión, ambas, se encuentran sobre una línea gruesa que las subrayada y debajo de dos líneas perpendiculares, y la expresión **“cemex”**.

En el distintivo marcario solicitado, el término **“eko”** es un indicativo de características que se le atribuyen al producto a proteger. Es un elemento genérico o de uso común que en la actualidad se utiliza para referirse a lo ecológico y amigable con el ambiente, y que de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 inciso b) del Reglamento de la ley supra citada, esa expresión no goza de protección, en razón de tratarse de radicales genéricos o de uso común.

El vocablo **“estufa”** por su parte, es el producto sobre el que se quiere hacer llamar la atención del consumidor, mientras que la palabra **“cemex”** es el elemento que agrega aptitud distintiva al conjunto. Entonces, si bien hay un elemento que añade aptitud distintiva, la indicación de características impone que éstas sean también expresadas en el listado de los productos a marcar, ya que otorgar el registro del signo para productos que no las presenten conllevaría al otorgamiento de registros que exceden o van más allá de lo que el mismo signo, conforme a su literalidad, propone y expresa respecto del producto; con lo cual se estaría concediendo una ventaja antijurídica al solicitante, toda vez, que se le debe brindar al consumidor información veraz y que le sirva de insumo a la hora de realizar la adquisición del producto.

Por ello es que se considera que, del listado propuesto el trámite incoado puede continuar respecto del producto de la clase 11 ***“aparatos de calefacción, en especial estufas”***, en virtud del principio contenido en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de rito, que permite a la Administración Registral limitar los productos a efecto de que la marca solicitada se pueda

inscribir. Respecto de todos los demás productos indicados por la empresa gestionante, el señalado es el único que posee las características propuestas en el signo solicitado, mientras que *“aparatos de alumbrado, aparatos de producción, de cocción, de secado y de ventilación”* respecto al signo resultan engañosos.

Por lo anterior considera esta instancia que con la limitación propuesta el signo puede continuar su trámite, siempre y cuando el solicitante pague la tasa respectiva, la cual debe ser prevenida por el Registro al momento de continuar con el procedimiento.

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y seis segundos del seis de mayo del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo **“eko-estufa cemex (diseño)”**, solamente respecto del producto de la clase 11 **“aparatos de calefacción, en especial estufas”**, si otro motivo no lo impidiere. Prevenga el Registro al solicitante el pago de la tasa respectiva.

**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 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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, y citas normativas expuestas, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge**



**Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **CEMEX S.A.B. DE C.V.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, siete minutos, cuarenta y seis segundos del seis de mayo del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo “**eko-estufa cemex (diseño)**”, solamente respecto del producto de la clase 11 “**aparatos de calefacción, en especial estufas**”, si otro motivo ajeno no lo impidiere. Prevenga el Registro al solicitante el pago de la tasa respectiva. 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 Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA**

**TNR. 00.42.25**

## RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente N° 2013-0447-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio



(11)

CEMEX S-A-B. DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-1128)

Marcas y Otros Signos

### ***VOTO N° 303-2014***

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

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto N° 023-2014, dictado dentro del presente expediente.

#### **CONSIDERANDO**

**ÚNICO.** Visto el error material que contiene el Voto N° 023-2014, emitido por este Tribunal a las 14:10 horas del 14 de enero del 2014, en el cual se consignó equivocadamente en el “**CONSIDERANDO CUARTO. SOBRE EL FONDO.**” párrafo octavo, lo siguiente: “siempre y cuando el solicitante pague la tasa respectiva, la cual debe de ser prevenida por el Registro al momento de continuar con el procedimiento”, y en el “**POR TANTO**”, lo siguiente: “Prevenga el Registro al solicitante el pago de la tasa respectiva”, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se

procede a corregir el mismo, siendo lo correcto que en el **“CONSIDERANDO CUARTO. SOBRE EL FONDO.”** párrafo octavo, después de “Por lo anterior considera esta instancia que con la limitación propuesta el signo puede continuar el trámite” **no se lea** “siempre y cuando el solicitante pague la tasa respectiva, la cual debe de ser prevenida por el Registro al momento de continuar con el procedimiento”, y en el **“POR TANTO”**, después de “si otro motivo ajeno no lo impidiere” **no se lea** “Prevenga el Registro al solicitante el pago de la tasa respectiva”

### **POR TANTO**

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Voto N° 023-2014, de las 14:10 horas del 14 de enero del 2014, para que en el **“CONSIDERANDO CUARTO. SOBRE EL FONDO.”** párrafo octavo, después de “Por lo anterior considera esta instancia que con la limitación propuesta el signo puede continuar el trámite” **no se lea** “siempre y cuando el solicitante pague la tasa respectiva, la cual debe de ser prevenida por el Registro al momento de continuar con el procedimiento”, y en el **“POR TANTO”**, después de “si otro motivo ajeno no lo impidiere” **no se lea** “Prevenga el Registro al solicitante el pago de la tasa respectiva”. En todo lo demás queda incólume la resolución emitida.-  
**NOTIFIQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*