



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2015-0413-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (CR FAST TRACK) (39)**



**INTERNATIONAL COSTA RICA FAST TRACK S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-9771)**

**Marcas y Otros Signos**

## ***VOTO N° 1092-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del once de diciembre del dos mil quince.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-694-253, apoderado generalísimo de *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las nueve horas treinta minutos cincuenta y cinco segundos del seis de marzo del dos mil quince.

### ***RESULTANDO***

***PRIMERO.*** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:35:13 del 7 de noviembre del 2014, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto,



representante de la empresa INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A., conocida en el momento del inicio del proceso como *INTERNATIONAL COSTA RICA FAST TRACK S.A.*, constituida bajo las leyes de Costa Rica, y domiciliada en San José, Pavas, Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita, 200 metros norte y 50 metros este, Edificio Belfon N° 740, primer piso, local único, solicitó el registro de la marca de servicios



, en clase 39 Internacional para proteger y distinguir “*Servicios de importación de paquetes, (servicios de courier)*”.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las nueve horas treinta minutos cincuenta y cinco segundos del seis de marzo del dos mil quince, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:55:56 horas del 13 de marzo del 2015, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

**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, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

***Redacta la Juez Soto Arias, y;***



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios genéricos, que relacionados con los productos que desea proteger, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger en su presentación. Que la marca resulta ser genérica, descriptiva y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo que no es posible el registro de la misma al considerar que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que tiene debidamente inscrita la sociedad *INTERNATIONAL COSTA RICA FAST TRACK SOCIEDAD ANONIMA*, en uso y existencia que le ha valido fama y notoriedad con el uso reiterado desde el año 2010; que el nombre comercial es de fantasía, y que el término CR es distintivo, además de existir otros registros con dicho término, motivos por los que el Registro de la Propiedad no debió negar su derecho a inscribir el nombre comercial solicitado.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La función del Registro de la Propiedad Industrial, y la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica, protegiendo los signos inscritos y verificando que los signos propuestos para su inscripción sean distintivos tanto desde el punto de vista intrínseco (artículo 7 de la Ley de Marcas) como extrínseco (artículo 8 de la Ley de Marcas). Al efecto, el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece:



***“(…) La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios [...] de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones (...).”***

El Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que: ***“la marca puede definirse como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.”*** (Tribunal Registral Administrativo, voto N° 093-2005, de las 10:45 horas del 6 de mayo del 2005)

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

De acuerdo con lo indicado por la normativa marcaria, el análisis de los signos se debe analizar como un todo sin hacer ningún tipo de separación, que conlleve al registrador a un inequívoco en perjuicio del solicitante. En el caso específico, en la marca de servicios



vista bajo el concepto de univocidad indicado, en el contenido de su denominación, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad, lo que provoca que no se cumpla el requisito de registrabilidad. Los vocablos que componen el signo los vamos a encontrar en servicios iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no distinga alguna especialidad del producto



propuesto, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva y diferenciarse de los demás en el mercado. En otras palabras carece de la distintividad requerida por la ley para obtener su inscripción y los efectos jurídicos materiales que ello le proporciona.

La ***Distintividad*** es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas.

De esta manera se puede establecer que, al igual que la doctrina y jurisprudencia nacional como internacional, toda marca debe revestir esa característica indispensable la distintividad, ***“para poder ser inscrita como tal, cualidad que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos similares, a efecto de no provoca confusión en la mente del consumidor”*** (Tribunal Registral Administrativo, voto N° 174-2004, de las 14:30 horas del 17 de diciembre del 2004).

Analizado el conjunto de palabras que utiliza la empresa, los términos “***CR FAST TRACK***” no llegan a otorgar suficiente *distintividad* respecto al giro comercial solicitado, y no se diferencia del resto de los competidores en el mercado. El término “***CR FAST TRACK***”



traducido al idioma español significan “COSTA RICA CAMINO, o SENDERO, o VIA RAPIDA, o VELOZ”, combinación de palabras que refiere a una característica del giro comercial que pretende proteger.

De igual forma los vocablos que emplea la empresa *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, no son distintivos para proteger “un establecimiento comercial que se dedica a importación de mercancías (agencia courier)”, toda vez que el concepto da a entender la entrega rápida, eficaz, y veloz; características del tipo de giro comercial que desempeña este oficio de entrega de paquetes y correspondencias, el conocido “fast track” o “vía rápida”.

La notoriedad alegada por el recurrente, y específicamente en lo que respecta a la protección de las marcas notorias, ha señalado la doctrina que “...*para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo Perrot, p. 393).

Esa obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 de 28 de marzo de 1995, publicada el 24 de mayo de 1995 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)



En el caso concreto, la empresa *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, solo hace mención de la notoriedad de la marca sin lograr demostrar el uso frecuente, su difusión y reputación ante los consumidores, mucho menos cumple con los criterios esbozados por los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas. El hecho de aportar fotocopias de brochures, facturas y documentos, así como fotografías del establecimiento, no son elementos suficientes para otorgar dicha característica.

En lo que infiere que su signo es de fantasía, debe señalarse que estos son aquellos que se crean específicamente para convertirse en un signo marcario, sin que preexistan, no tienen significado alguno en el lenguaje cotidiano y no genera en el consumidor una interpretación o deducción del significado de esta o evoque la cualidad del producto o servicio que



pretende mercadear. En este caso el signo , y las palabras que la componen “CR FAST TRACK” como fue dicho, su traducción hace que la combinación de palabras refiera a una característica del giro comercial que pretende proteger, sea la rapidez en el tráfico de paqueterías.

De igual forma, el vocablo CR es de uso común y no es otro que, la abreviatura de la palabra Costa Rica, indicativo de un lugar geográfico, en este caso del territorio costarricense. Las siglas CR trata de un término igualmente no apropiable, pues como se indica en la solicitud a folio 2, refiere a las siglas de este país con lo cual se contraviene el artículo 7 inciso m que contempla una prohibición, al menos que se cuente con la autorización para su uso, término que no se reserva ni es apropiable, y que tampoco le otorgaría algún tipo de distintividad. Al efecto el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas Distintivos y Otros Signos establece:



***“Artículo 7°. - Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:***

***(...) m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. (...)***

Aplicando la doctrina y normativa al caso concreto, el hecho de que el recurrente alegue que la empresa INTERNATIONAL CR FT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA (conocida en un inicio como INTERNATIONAL COSTA RICA FAST TRACK SOCIEDAD



ANONIMA) y su marca de servicios le da un derecho para con su solicitud de marca al estar debidamente inscrita en el Registro Mercantil, no tiene sustento jurídico ya que bien lo indica el artículo 245 del Código de Comercio:

***“Independientemente de la inscripción en el Registro mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del registro de Marcas de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial. (...)”***

El hecho que la sociedad haya sido inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, no implica que podrá inscribir marcas con la misma denominación en perjuicio de otras ya existentes a nivel registral, o que, puedan incumplir con los requisitos de inscripción para con las marcas, el uso y nombre de una sociedad. Además el uso de la marca; no implica por sí misma que ésta sea susceptible de ser inscrita.

En síntesis, la marca de servicios solicitada carece de distintividad, al estar conformada por términos que no tienen suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios que pretende



proteger, siendo inapropiable para la existencia marcaria. Por lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las nueve horas treinta minutos cincuenta y cinco segundos del seis de marzo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, representante judicial de *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, sobre la inscripción de la marca de servicios



, en clase 39 Internacional para proteger y distinguir “*Servicios de importación de paquetes, (servicios de courier)*”.

**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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, representante de la empresa **INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las nueve horas treinta minutos cincuenta y cinco segundos del seis de marzo del dos mil quince, la cual se **confirma**. Se deniega la solicitud



de inscripción de la marca de servicios , en clase 39 Internacional. 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*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

DESCRIPTORES:  
MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES  
TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD  
TG: MARCAS INADMISIBLES  
TG: TIPOS DE MARCAS  
TNR: 00:43:89  
TNR: 00.60.55