

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2009-1071-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “QUALITY”

CEMEX (COSTA RICA) S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 9209-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 113-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas con treinta y cinco minutos del primero de febrero del dos mil diez.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número número nueve-cero doce-cuatrocientos ochenta, una vez, en su condición de apoderado especial registral de la empresa **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las de Costa Rica, domiciliada en San José, en calle cinco y siete, venida Central, Edificio Primavera, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, veinticuatro segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diecinueve de diciembre del dos mil tres, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “QUALITY”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir **cemento portland**.



SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta los días dieciocho, diecinueve y veinte, en las Gacetas números doscientos veintitrés, doscientos veinticuatro y doscientos veinticinco y dentro del plazo conferido, no hubo oposiciones contra el registro de la marca de fábrica y comercio “**QUALITY**” en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y dos minutos, veinticuatro segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, rechazó la inscripción de la marca solicitada, fundamentándose para ello, en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de agosto del dos mil nueve, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la calidad señalada, interpone recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro, mediante la resolución dictada a las once horas, dieciséis minutos, cincuenta y siete segundos del siete de agosto del dos mil nueve, declara sin lugar la revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia conoce este Tribunal.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

SEGUNDO. DELIMITACION DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada “**QUALITY**”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que el signo marcario propuesto, incurre en las causales de irregistrabilidad del artículo 7, incisos c), d) y g), por resultar el mismo descriptivo de cualidades y por carecer de actitud distintiva respecto del producto al cual se aplica.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su representada es incorrecto por cuanto, el distintivo solicitado es una construcción sumamente original y novedosa y lo original de esta marca es que no estamos ante la forma usual de llamarle o hacer referencia a estos productos en nuestro mercado. Con lo cual logra ser diferente de otras denominaciones existentes. Por lo anterior solicito a este Registro reconsiderar su criterio y aceptar la solicitud de inscripción para no lesionar los derechos de su representada.

TERCERO. SOBRE LAS MARCAS Y SU INSCRIPCIÓN. Las *marcas*, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en adelante Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un *riesgo de confusión* entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Con respecto al caso que se analiza, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**QUALITY**”, en **clase 1** de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente en lo concerniente a la aplicación del artículo 7, incisos, d) y g) de la Ley de Marcas y Otros

Signos Distintivos, no así, en lo relativo al inciso c) del artículo citado, ello, por las razones que se expondrán a continuación. El artículo 7 de la Ley de Marcas dispone:

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

c) Exclusivamente un signo o una indicación que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” (la negrilla es del original)”.

Cabe destacar, que el inciso **c) del artículo 7** referido, establece que no puede registrarse como marca un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Como puede apreciarse, estamos en presencia de una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos o de uso común con relación al producto o servicio que se pretende distinguir. Obsérvese que este literal prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).



A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que *“La palabra “Mesa” no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras”*, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el bien, como también podríamos decir, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que no ocupa **no es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas**, por lo que el Registro **a quo**, no lleva razón al aplicar el inciso en mención, ya que el signo que se pretende inscribir **“QUALITY”**, no es la forma usual con la que el público consumidor o los competidores conocen el **“cemento portland”**, pues, estos lo conocen como cemento no como **“QUALITY”**.

La marca solicitada está conformada por un vocablo del idioma inglés **“QUALITY”**, donde la expresión indicada, se considera un adjetivo calificativo, que traducido al español significa **“cualidad, calidad”**, siendo, que los consumidores y competidores al relacionar el **signo con el producto** a proteger **“cemento portland”** esperan que el mismo sea de calidad, por consiguiente, el signo **“QUALITY”** propuesto como marca, se convierte en descriptivo de cualidades o características que claramente son deseadas para los productos que pretende proteger, a saber, **“cemento portland”**, por ende, el signo que nos ocupa, es descriptivo, por cuanto da al público consumidor o a los competidores la idea exacta de que el producto que intenta distinguir con la marca **“cemento portland”** es de calidad, lo que impide su inscripción al tenor del artículo **7 inciso d)** de la Ley de Marcas, situación que resta distintividad al signo, siendo, aplicable consecuentemente el **inciso g)** del artículo citado. En relación al carácter descriptivo, el **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002**, señaló:

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada

pretende proteger (...)”, y precisamente, la marca pretendida informa al público de que está adquiriendo un café frío.

Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder a su inscripción.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y de comercio “**QUALITY**”, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, veinticuatro segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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 el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de apoderado especial de la sociedad **CEMEX (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos, veinticuatro segundos del veintiuno de julio del dos mil nueve, la que 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.-

Lic. Luis Jiménez Sanchez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptor:

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