

## **RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0236-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción del nombre comercial “M express (DISEÑO)”**

**MONGE EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-12275)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 1131-2012***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del doce de noviembre de dos mil doce.**

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Freddy Oviedo Soto**, mayor, casado una vez, Máster en Administración de Empresas, vecino de San Isidro Central de Alajuela, cuatrocientos metros Sur del Liceo Otilio Ulate Blanco, titular de la cédula de identidad número dos-trescientos quince, ciento cuarenta y ocho, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **MONGE EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-seiscientos veintiséis mil ciento ochenta y ocho, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y siete segundos del catorce de febrero de dos mil doce.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el trece de diciembre de dos mil once, el señor Freddy Oviedo Soto, de calidades y en su condición citada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial “**M express (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: “*un establecimiento*”



*comercial dedicado a la venta al por mayor y al detalle de todo tipo de implementos y equipos eléctricos y electrónicos de consumo, ubicado en Alajuela, del antiguo Radar del Aeropuerto Juan Santamaría 400 metros sur y 100 oeste”.*

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas con siete minutos y siete segundos del catorce de febrero de dos mil doce, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de febrero de dos mil doce, el señor Freddy Oviedo Soto, en representación de la empresa **MONGE EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA.**, interpuso recurso de revocatoria y recurso de apelación en subsidio contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas con treinta y cinco minutos y cincuenta segundos del cinco de marzo de dos mil doce, admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de 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. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción del nombre comercial “**M express (DISEÑO)**”, por considerar que el mismo resulta inadmisibles al amparo de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, por generar una característica del servicio que no ofrece el establecimiento, sea “a domicilio o para llevar” o “rápido”. Concluye que en virtud de lo anterior, considera que analizado el signo propuesto en forma global y conjunta, y siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaría así lo recomiendan, se advierte que el mismo genera engaño o confusión al consumidor y no posee la suficiente distintividad, razones por las cuales debe denegarse la solicitud presentada.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación argumenta que el Registro de la Propiedad Industrial, pretende separar la palabra “express” de su contenido intrínseco, que no es lo que están solicitando. Que el significado que se le asigna de servicio a domicilio a la palabra “express” es totalmente erróneo. La palabra “express” significa rápido, expedito y no “servicio a domicilio”, por lo que éste no puede ser considerado de esa forma. Los consumidores cuando se les dice “express”, entienden “rápido, eficiente”, y no servicio a domicilio”.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Sobre la aplicación de los artículos 2 y 65 de nuestra Ley de Marcas, hemos de indicar que la aptitud distintiva y la inconfundibilidad son condiciones necesarias que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como nombre comercial, que su principal función es que el consumidor lo pueda identificar y distinguir de entre otros de su misma especie. En ese sentido, comparte este Tribunal, el criterio externado por el Órgano a quo ya que el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenida en el artículo 65, pues carece de aptitud distintiva

respecto del establecimiento y giro comercial a proteger y distinguir, ya que el uso de tal nombre comercial podría ser susceptible de causar confusión en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Al permitir su inscripción se estaría violentando dicho artículo ya que, si bien tal como lo expresó el solicitante, el signo propuesto tiene un significado diferente al establecido por el Registro, ya que como bien se indicó, significa “rápido o expedito”, siempre se produce engaño y confusión al consumidor medio, ya que que el público podría creer que recibirá un servicio con esas características; y además posiblemente a domicilio, resultando más bien claro que, dicha denominación tendería a confundirlo respecto de si el giro comercial del establecimiento tiene que ver o no con esas cualidades.

A pesar de que el signo pretendido es mixto por estar conformado por una parte denominativa y un diseño; ambos en su conjunto “**M express**”, son de uso común. Si bien es cierto este Tribunal considera que el término “**express**”, significa “**rápido**” y “**expedito**”, y no “**servicio a domicilio**” como lo señala el **a quo** en la resolución apelada, éste tal como se indicó, transmite al público consumidor, cómo son las cualidades de venta de los productos y servicios que intenta proteger y distinguir con el giro del establecimiento del nombre comercial propuesto, pues en el mercado la palabra “**express**” es usada para referirse a cuestiones de carácter rápido y expedito, por lo que el nombre comercial solicitado resulta *descriptivo de cualidades*, que transmite de manera directa al consumidor características del servicio que pretende amparar por medio del establecimiento comercial, y el público lo va adquirir en razón de la idea que le suministra, sea, que son rápidos y expeditos, cualidad que permite que sea elegido respecto de giros comerciales de productos o servicios de igual naturaleza que se encuentran en el comercio.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el señor **Freddy Oviedo Soto**



en su impugnación, el signo propuesto por cuenta de la empresa **Monge Express, S.A.**, adolece de la falta de capacidad distintiva a la que aluden los artículos **2 y 65** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como nombre comercial de un signo que presente tal falencia. Debido a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción del nombre comercial “**M express (DISEÑO)**”, por su falta de distintividad y tendencia a confundir al consumidor, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante, que a todas luces resultan improcedentes.

**QUINTO.** Conforme a las consideraciones y cita normativa expuesta, considera este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Freddy Oviedo Soto**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **MONGE EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y siete segundos del catorce de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**M express (DISEÑO)**”

**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 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 cita normativa expuesta, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Freddy Oviedo Soto**, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **MONGE EXPRESS**



**SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con siete minutos y siete segundos del catorce de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción del nombre comercial “**M express (DISEÑO)**”. 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



***DESCRIPTORES:***

- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES.***
- IMPROCEDENCIA DEL NOMBRE PROPUESTO.***