

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0220-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca comercial “M express (DISEÑO)” (9 y 35)

MONGE EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-09720)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1132-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce horas con diez 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 de 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 once horas, cincuenta y tres minutos, dieciocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de setiembre de dos mil once, el señor Carlos Eduardo Monge Herrera, administrador de negocios, divorciado de primer matrimonio, vecino de San José, Santa Ana Residencial Bosques de Lindora casa 56, titular de la cédula de identidad número dos-



doscientos noventa y tres-quinientos ochenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **MONGE EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio “**M express (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir, en **Clase 9**: “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores”, y la marca de servicios “**M express (DISEÑO)**, en **Clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las once horas, cincuenta y tres minutos, dieciocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, rechazó la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis 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 catorce horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y nueve segundos del diecisiete de febrero de dos mil doce declaró sin lugar el recurso de revocatoria por extemporáneo y admite 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 observan 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 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 de la marca “**M express (DISEÑO)**”, por considerar que el mismo contienen elementos que causan engaño y confusión respecto de los servicios y productos que se desea proteger en clase 9 y 35 internacionales. En consecuencia el signo propuesto resulta ser engañoso y puede causar confusión, por lo cual no es posible el registro del mismo, porque transgrede el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

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 estamos 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 un “servicio a domicilio”, ni lo entienden así los consumidores cuando se le dice “express” o exprés, entienden “rápido, eficiente”, y no servicio a domicilio”.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para

ser registrable, que es su distintividad, considerada como aquella cualidad que debe de tener el signo y que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor medio los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, lográndose con ello evitar por un lado, que se lesionen los derechos de un empresario titular de una marca idéntica o similar anteriormente registrada y por el otro, proteger al público consumidor que busca en el producto o servicio que adquiere, las características y calidades de éste, que una marca conocida ya le ha brindado.

Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que un signo es inscribible cuando cumple plenamente con esa característica de distintividad y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su inscripción, establecidas básicamente en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Con respecto, al caso que se analiza, lleva razón el Registro al rechazar el signo propuesto, en clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pero porque el signo solicitado transgrede el literal d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., que establece lo siguiente: **Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)*

d) únicamente en un signo o una indicación que en el comercio puede 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”

Nótese, que el signo pretendido, es mixto, está conformado por una parte denominativa y un diseño, la letra “**M**” escrita en color amarillo, está en un semicírculo de color amarillo, y la palabra “**express**”, escrita en color blanco, ambos términos en su conjunto “**M express**”, son de uso común, se encuentran, dentro de una figura geométrica rectángulo cuyos extremos son redondeados, de ahí, que considera este Tribunal que, el término “**express**”, tal y como lo indica acertadamente la representación de la sociedad recurrente, significa “**rápido**” y

“**expedito**”, y no “**servicio a domicilio**” como lo señala el **a quo**, en la resolución apelada, sin embargo, considera este Tribunal que ésta transmite al público consumidor cómo son los los productos y servicios que intenta distinguir **en clase 9 y 35**, pues en el mercado la palabra “**express**” es usada para referirse a cuestiones de carácter rápido y expedito, por lo que la marca solicitada resulta *descriptiva de cualidades*, ya que transmite de manera directa al consumidor características de los productos y servicios que pretende amparar en las clases mencionadas, en el sentido, que los consumidores por medio de la denominación indicada pueden determinar cómo son los productos y cómo se prestan los servicios, y éstos los van adquirir en razón de la idea que le suministra, sea, que son rápidos y expeditos, cualidad que permite que éstos los elijan respecto de los productos o servicios de igual naturaleza que se encuentran en el comercio.

Conforme lo expuesto supra, considera este Tribunal que la marca solicitada es descriptiva, por lo que resulta aplicable la causal de irregistrabilidad del inciso d) del artículo 7 la Ley de Marcas, y por ende, la misma consiste en un signo que carece de suficiente distintividad, lo que impide su registro de acuerdo a lo dispuesto en el inciso g) del mismo artículo citado.

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 once horas, cincuenta y tres minutos, dieciocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**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 once horas, cincuenta y tres minutos, dieciocho segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**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



Descriptor:

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