

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0197-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo “EXPERT PREMIUN” (DISEÑO)

FERRETERIA EPA S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 7430-2010)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 1165-2011

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, mayor, casado una vez, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos dieciocho- cuatrocientos treinta, en su condición de apoderado especial de la compañía **FERRETERIA EPA, S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cinco minutos y treinta y dos segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el diecinueve de agosto de dos mil diez ante el Registro de la Propiedad Industrial, por la Licenciada Natasha Donoso Esquivel, apoderada especial de la compañía **FERRETERIA EPA, S.A**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio social y establecimiento comercial en San José centro, Distrito Hospital, Barrio Don Bosco, esquina de calle 30 con avenida segunda, con cédula

jurídica número tres- ciento uno- trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y uno de conformidad con el poder adjunto al traspaso de la marca Expert en clase 02, anotación identificada bajo el número 2-66834 que afecto al expediente 1996-2252, y solicita el registro de la marca de fábrica y comercio denominada “Expert Premiun” (Diseño).



En clase 02 internacional, para que proteja los siguientes productos; Todo tipo de pinturas.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cuarenta y cinco minutos y treinta y dos segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez, resolvió; “(...) *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).*”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha siete de febrero de dos mil once, el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, apoderado especial de la compañía **FERRETERIA EPA, S.A** interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas treinta minutos y diecisiete segundos del once de febrero de dos mil once, resolvió; “(...) *Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) y admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).*”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Díaz Díaz. , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. LA RESOLUCIÓN APELADA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la compañía **FERRETERIA EPA, S.A**, por haber considerado; “(...) *este Registro considera que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común, genéricos y descriptivos, que relacionados con algunos de los productos que se desea proteger en clase 2 internacional, carece de distintividad particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de dichos productos a proteger, así como engañosa respecto de los productos. Que la marca propuesta resulta ser genérica, de uso común y descriptiva, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que trasgrede el artículo sétimo, que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.*”

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la apoderada de la compañía **FERRETERIA EPA, S.A**, argumentó dentro de sus agravios lo siguiente; Que la marca Expert se encuentra registrada y reconocida desde hace más de 14 años, como signo marcario que protege pinturas, con el cual el consumidor se ha identificado y el tener registrada la marca Expert le genera a mi representada todos los derechos de la Ley, los cuales no pueden ser desconocidos administrativamente. Que la marca “Expert Premiun” es una extensión de una nueva línea de pinturas. La marca no es descriptiva ya que la palabra “Premiun” lo que

hace es calificar la palabra “Expert” y no a los productos. Que la marca debe valorarse en su conjunto y no por separado, que el signo que la compone es mixto y por lo tanto no solo la constituyen los términos indicados, el hecho de ser un diseño especial la hace aun más distintiva respecto a sus competidores. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, existen marcas registradas que contienen el término Premiun que mi representada utilizó en forma similar en la solicitud.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2º define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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 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. (...).

j) **Pueda causar engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o el consumo, **la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata**. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. 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 (...)”.* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la compañía **FERRETERIA EPA, S.A**, denominado **“EXPERT PREMIUN”**, para proteger; “Todo tipo de pinturas”, dicha denominación se encuentra compuesta por un término que causarían engaño o confusión sobre la característica de los productos que se trata, por cuanto, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe de ostentar una marca

para ser registrable. En este sentido, la doctrina ha indicado “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.

En virtud de lo anterior, el considerar que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por términos (Experto-Superior) causaría engaño o confusión sobre la naturaleza de los productos a registrar, dado que los productos pueden o no tener esa característica o cualidad (ser superiores frente al resto de los productos que se encuentran en el mercado), sobre la cual no puede darse certeza, en este sentido los hace descriptivos y engañosos, por ende el signo propuesto carece intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Por otra parte, es claro que la marca debe analizarse como un todo, máxime en los casos de frases o mensajes que buscan dirigirse al público de una manera directa, describiendo exactamente el servicio o producto que se busca proteger, lo cual podría su connotación inducir a error o confusión a los consumidores con respecto al producto, para el caso concreto la denominación “**EXPERT PREMIUM**” Clase 02 internacional para proteger: (Todo tipo de pinturas), el consumidor al ver dicha marca en el mercado podría pensar que los productos que se protegen son superiores frente a los demás competidores, situación que podría no ser cierta, lo cual induciría a error o confusión a los consumidores.

Bajo esta ideología, es importante destacar que el signo analizado en su integridad carece de distintividad y puede provocar engaño, por cuanto estamos ante un signo formado por los términos **EXPERT PREMIUM (EXPERTO-SUPERIOR)**, que resulta en una impresión gráfica, fonética e ideológica y la combinación de tales palabras refiere y alude directamente a

que los productos son superiores y en consecuencia los consumidores podrían considerarlo así, dado que le otorga al producto una característica o cualidad que pueden ser ciertas o no y de la cual no puede darse esa certeza, es ahí donde lleva el engaño, por ende, lo hace descriptivo y engañoso y en consecuencia carente de actitud distintiva.

Cabe destacar, que la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto se convierte en un signo que puede causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto que se pretende registrar.

Por otra parte, es importante hacer ver al apelante que el hecho de que su representada tenga inscrita la marca “EXPERT”, no le otorga derecho para obtener la protección del registro marcario propuesto “**EXPERT PREMIUM**” si este se encuentra dentro de las causales de irreregistrabilidad del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Asimismo, es importante indicar que la inscripción de las marcas ante el Registro de Propiedad Industrial conlleva a un análisis y estudio de manera independiente para cada caso en particular. En este sentido, por encontrarnos dentro de una solicitud de un registro marcario y no en otro tipo de proceso, las aseveraciones con relación a otras marcas en el presente recurso carece de todo interés, razón por la cual este Tribunal Registral Administrativo no se pronunciará con relación a los citados registros.

Finalmente, por las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la apoderada especial de la compañía **FERRETERIA EPA, S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Industrial a las diez horas cuarenta y cinco minutos y treinta y dos segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez.

CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la apoderada especial de la compañía **FERRETERIA EPA, S.A**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y cinco minutos y treinta y dos segundos del dieciséis de noviembre de dos mil diez, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.