

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0394-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la Marca: “CERTIFICAR EVALUACION VEHICULAR
¡ASI...SI!”(DISEÑO)**

AUTOS ESPECIALMENTE MODIFICADOS A.E.M. S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No.2012-771)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1312-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas quince minutos del veintiocho de noviembre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Julio Alfredo Espinoza Esquivel** mayor, casado, técnico automotriz, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número cuatro ciento seis ciento setenta y seis, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **AUTOS ESPECIALMENTE MODIFICADOS A.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y un segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de enero de dos mil doce, el señor **Julio Alfredo Espinoza Esquivel** en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **AUTOS ESPECIALMENTE MODIFICADOS A.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“CERTIFICAR EVALUACION VEHICULAR ¡ASI...SI!”(DISEÑO)** para proteger y distinguir: en **clase 42** internacional **“Un servicio de revisión y diagnóstico**

automotriz (no mecánica)

SEGUNDO. Mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos veintiséis segundos del primero de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud que conforme al artículo 7 inciso g) no puede ser inscribible el signo por falta de distintividad y por el inciso j) cuando la marca pueda causar engaño o confusión sobre las cualidades del producto.

TERCERO. En resolución dictada a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y un segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso en lo conducente, lo siguiente “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 42 internacional solicitada** (...)”

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de abril de dos mil doce, el señor **Julio Alfredo Espinoza Esquivel**, en representación de la sociedad **AUTOS ESPECIALMENTE MODIFICADOS A.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no expresó agravios.

QUINTO. 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 Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la Marca **“CERTIFICAR EVALUACION VEHICULAR ;ASI...SI!”(DISEÑO)** ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que la marca analizada en su conjunto carece de distintividad y a la vez resulta engañosa ya que imprime en la mente del consumidor que los servicios de revisión y diagnóstico automotriz (no mecánica), sean certificados mediante algún documento, circunstancia que no se puede llegar a determinar , por lo que la negativa a autorizar la inscripción del signo solicitado en clase 42 internacional debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación, van en el sentido de que el registrador si limita a evaluar dos de los conjuntos gramaticales que integran el distintivo “Certifi” que es una palabra de fantasía , “Car” que es un anglicismo para el castellano “carro” y la frase ¡Así Sí! además que el conjunto lo completa un dibujo de una llave con una línea simulando una “V”, no obstante el registrador centra su atención en los dos primeros símbolos referidos, dejando por fuera la valoración del conjunto, y que esa valoración riñe con el principio de congruencia.

CUARTO. CUARTO. 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, 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:
(...)*

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”

En el caso analizado, considera este Tribunal al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“CERTIFICAR EVALUACION VEHICULAR ;ASI...SI!”(DISEÑO)**, al ser de tipo mixto, prevalece en la mente del consumidor la parte denominativa, sea el término **“CERTIFI CAR”** el cual no tiene la distintividad necesaria para obtener protección registral, aunque posea un elemento figurativo entre una palabra y otra, pero lo que identifica fácilmente al



signo es el término “certificar”, el cual significa “asegurar, afirmar o dar por cierto”, términos genéricos que resultan de uso común para los servicios pretendidos en clase 42 y que no generan ninguna distintividad a los productos que se pretenden proteger e incluso se podría decir que le otorga un calificativo de seguro, sea de que, el diagnóstico automovilístico que protege es cierto.

Respecto a los agravios del solicitante en cuanto a que existe incongruencia entre lo resuelto por el Registro, ya que el registrador se limita a analizar el término “CERTI” que es de fantasía y “CAR” y que el signo debe verse en su conjunto y no disgregado, dejando en indefensión a la parte, dicho agravio debe ser rechazado, ya que si observamos la marca en su conjunto se llega al mismo análisis, ya que no se parte de una valoración subjetiva, sino de una valoración objetiva, bajo los parámetros que indica la Ley de Marcas. Si bien la marca solicitada reúne la visión y la misión de la empresa, según lo dice el apelante en este análisis lo que se ve es que no se contradiga lo estipulado en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Recordemos que la función Pública está amparada al Principio de Legalidad, y todo análisis debe de realizarse dentro del marco normativo.

En cuanto a la distintividad el signo propuesto carece de la necesaria capacidad distintiva, al estar conformado en su parte denominativa por términos cuyo significado son conocidos por la población, y que se relacionan directamente con los servicios solicitados.

Por su 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.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, de que el signo solicitado incurre en la causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenida en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual no puede ser

autorizado el registro del signo propuesto para proteger y distinguir en clase en **clase 42** internacional “*Un servicio de revisión y diagnóstico automotriz (no mecánica)*”, toda vez que en el presente caso el signo marcario resulta genérico y carente de la distintividad necesaria en relación con los servicios a proteger siendo inadmisibles por razones intrínsecas.

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado especial de la sociedad **AUTOS ESPECIALMENTE MODIFICADOS A.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y un segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento 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

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Julio Alfredo Espinoza Esquivel** en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad **AUTOS ESPECIALMENTE MODIFICADOS A.E.M. SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos treinta y un



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, la que se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33