

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0414-TRA-PI

Solicitud de inscripción de nombre comercial (CR FAST TRACK) (49)



INTERNATIONAL COSTA RICA FAST TRACK S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-9770)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0828-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas cuarenta y cinco minutos del tres de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado *Luis Carlos Gómez Robleto*, mayor, soltero, abogado y notario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-694-253, apoderado generalísimo de *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas treinta y seis minutos trece segundos del cuatro de marzo del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas treinta y cuatro minutos cinco segundos del siete de noviembre del dos mil catorce, el licenciado *Luis Carlos Gómez Robleto*, representante de la empresa de *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, conocida en el momento del inicio del proceso como *INTERNATIONAL*

COSTA RICA FAST TRACK S.A., constituida bajo las leyes de Costa Rica, y domiciliada en San José, Pavas, Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita, 350 metros norte y 350 metro este,



frente al Parqueo Avenida 15, solicitó el registro del nombre comercial , en clase 49 Internacional para proteger y distinguir: *“un establecimiento comercial que se dedica a importación de mercancías (agencia courier)”*.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas treinta y seis minutos trece segundos del cuatro de marzo del dos mil quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.”*.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las doce horas cincuenta y seis minutos cincuenta y dos segundos del trece de marzo del dos mil quince, el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en la representación indicada, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y por esa circunstancia, conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial determinó que el signo marcario propuesto carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger; que resulta inapropiable por parte de un particular por lo cual no es posible el registro al considerar que transgrede el artículo 2 y 65 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, el recurrente en sus agravios indica que tiene debidamente inscrita la sociedad *INTERNATIONAL COSTA RICA FAST TRACK SOCIEDAD ANONIMA*, en uso y existencia que le ha valido fama y notoriedad con uso reiterado desde el año 2010; que el nombre comercial es de fantasía, y que el término CR es distintivo además de existir otros registros con dicho término, motivos por los que el Registro de la Propiedad no debió negar su derecho a inscribir el nombre comercial solicitado.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La función del Registro de la Propiedad Industrial, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar la seguridad jurídica, protegiendo los signos inscritos y verificando que los signos propuestos para su inscripción sean distintivos tanto desde el punto de vista intrínseco (artículo 7 de la Ley de Marcas) como extrínseco (artículo 8 de la Ley de Marcas). Al efecto, el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dice:



“(...) La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores... en beneficio recíproco de productores y usuarios [...] de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones (...).”

De ahí que dentro de su misión está garantizar que la información que esté en la corriente registral goce de seguridad tanto para el consumidor como para todos aquellos usuarios de este servicio público. En este sentido los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos explican si el signo solicitado puede coexistir en el mercado consumidor sin ser susceptible de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegar a asociar la empresa titular del signo inscrito con la empresa del solicitado, o como el caso en cuestión, determinar la inadmisibilidad del nombre comercial, cuando éste no sea distintivo.

En este caso, los artículos que interesan de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos indican:

Artículo 2º- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: [...] Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. [...]

Artículo 65º- Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

En relación con lo anterior, nuestra jurisprudencia ha indicado “Que los artículos 68 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 41 del Reglamento a esa Ley, establecen expresamente que, tratándose del régimen aplicable a las solicitudes de registro de nombres comerciales, su modificación y anulación, éstas seguirán, en cuanto corresponda, los procedimientos establecidos para el registro de las marcas” (Tribunal Registral Administrativo, voto N° 089-2005, de las 10:30 horas del 12 de mayo del 2005).

De igual forma, este Tribunal ha dictaminado que: “la marca puede definirse como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.” (Tribunal Registral Administrativo, voto N° 093-2005, de las 10:45 horas del 6 de mayo del 2005).

De esta manera se puede establecer que, al igual que la doctrina y jurisprudencia nacional como internacional, todo marca debe revestir como característica indispensable la distintividad, “para poder ser inscrita como tal, cualidad que no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, de una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, sino que además, contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros competidores en el mercado, evitando que se pueda presentar confusión. De ahí que la función primordial de toda marca, consiste en distinguir los productos y servicios del titular, de los de la competencia; tal es la esencia del derecho exclusivo que el registro de una marca confiere a su titular y por ende, debe protegerse a los consumidores del riesgo de confusión por lo que la protección se extiende al uso de marcas con productos similares, a efecto de no provoca confusión en la mente del consumidor” (Tribunal Registral Administrativo, voto N° 174-2004, de las 14:30 horas del 17 de diciembre del 2004).



Analizando el caso en concreto, la empresa *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, solo hace mención de la notoriedad de la marca sin lograr demostrar el uso frecuente, gran difusión y reputación de la marca ante los consumidores, mucho menos cumple con los criterios esbozados por el artículo 45 de la Ley de Marcas, el hecho de aportar fotocopias de brochures, facturas y documentos, así como fotografías del establecimiento, no son suficientes para otorgar dicha denominación.

En lo que infiere que su nombre comercial es de fantasía, debe señalarse que estos son aquellos que se crean específicamente para convertirse en un signo marcario, sin que preexistan, no tienen significado alguno en el lenguaje cotidiano y no genera en el consumidor una interpretación o deducción del significado de esta o evoque la cualidad del producto o servicio que pretende



mercadear, en este caso el signo , y las palabras que la componen “*CR FAST TRACK*” traducidos al idioma español significan “*COSTA RICA CAMINO, o SENDERO, o VIA RAPIDA, o VELOZ*”, combinación de palabras que refiere a una característica del giro comercial que pretende proteger.

Analizado el conjunto de palabras que utiliza la empresa, los términos “*CR FAST TRACK*” no llegan a otorgar suficiente *distintividad* respecto al giro comercial solicitado, y no se diferencia del resto de los competidores en el mercado.

De igual forma los vocablos que emplea la empresa *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, no son distintivos para proteger “*un establecimiento comercial que se dedica a importación de*

mercancías (agencia courier)”, toda vez que el concepto da a entender la entrega rápida, eficaz, y veloz; características del tipo de giro comercial que desempeña este oficio de entrega de paquetes y correspondencias, el conocido “fast track” o “vía rápida”.

Por otra parte, el vocablo CR es de uso común y no es otro que la abreviatura de la palabra Costa Rica, que es descriptiva y más aun cuando se trata de paquetería y correspondencia dentro del territorio costarricense y de una marca titular de una empresa costarricense. Las siglas CR trata de un término igualmente no apropiable, pues como se indica en la solicitud a folio 2, refiere a las siglas de este país con lo cual se contraviene el artículo 7 inciso m que contempla una prohibición, al menos que se cuente con la autorización para su uso, término que no se reserva ni es apropiable, y que tampoco le otorgaría tipo alguno de distintividad.

“Artículo 7°. - Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. (...)”

Por último, el hecho que la sociedad *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, tenga la misma



denominación que el nombre comercial solicitado, no implica que ello deba ser trasladado al derecho marcario; la razón social no aporta ningún elemento a favor del registro solicitado, y se debe aplicar lo que reza el artículo 245 del Código de Comercio que indica:

ARTÍCULO 245.- Independientemente de la inscripción en el Registro Mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del Registro de

Marcas de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial.

En síntesis, el nombre comercial solicitado carece de distintividad al estar conformado por términos que no tienen suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios que pretende proteger, siendo inapropiable para la existencia marcaria. Por lo anterior, es procedente confirmar la resolución de las diez horas treinta y seis minutos trece segundos del cuatro de marzo del dos mil quince, declarando sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, representante judicial de *INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.*, sobre la



inscripción del nombre comercial , en clase 49 Internacional para proteger y distinguir: “*un establecimiento comercial que se dedica a importación de mercancías (agencia courier)*”.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto 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 licenciado ***Luis Carlos Gómez Robleto***, representante de la empresa ***INTERNATIONAL CR FT SERVICE S.A.***, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas treinta y seis minutos trece segundos del cuatro de marzo del dos mil quince, la cual se ***confirma***. Se deniega la solicitud de inscripción del nombre



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO



comercial , en clase 49 Internacional. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55