



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0291-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios “UNO AUTO CENTRO (DISEÑO)” (37)

PETROLEOS DE HONDURAS S.A DE C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-12212)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

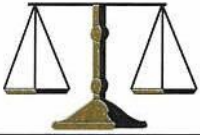
VOTO No. 997-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de Tres Ríos, 600 este, de la Artística, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de la empresa **PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, una sociedad constituida bajo las leyes de Honduras, domiciliada en Residencial Las Cumbres primera avenida, tercera calle, bloque E, Edificio Grupo Terra, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos, diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de diciembre de dos mil once, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó el registro de la marca de servicios “**UNO AUTOCENTRO (DISEÑO)**”, en **Clase 37** la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir y proteger:



“lavado de automóviles, cambio y reparación de llantas, cambios de aceites, lubricación de automóviles”

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, doce minutos, diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra la resolución supra citada, el Registro mediante resolución de las doce horas, cuarenta y cuatro minutos, quince segundos del diecinueve de marzo de dos mil doce apeló la resolución referida, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

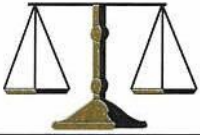
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la



Propiedad Industrial fundamentándose en el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos rechaza la solicitud de inscripción de la marca **“UNO AUTO CENTRO (DISEÑO)”**, por considerar que el signo propuesto tiene similitud fonética con el distintivo marcario inscrito, además causa confusión en el público consumidor por existir una relación importante entre los servicios descritos en la marca de marras, con la actividad protegida por el nombre comercial, resultando la marca propuesta carente de distintividad que permita su inscripción, siendo, inapropiable por parte de un particular

Por su parte, la representación de la empresa apelante alega que la marca de su representada tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada. **“AUTOCENTRO”** no es apropiable puesto que es genérico, la marca de mi representada es **“UNO (DISEÑO)”** con el **“AUTOCENTRO”** como complemento pero lo que la hace distintiva es el **“UNO”** y el diseño. El nombre comercial **“AUTOCENTRO”** no tiene ninguna distintividad y más bien son términos genéricos no apropiables, de manera que la marca de su representada es distintiva porque incluye **“auto centro”** pero no queda allí, sino que se agrega el distintivo **“uno”** que no describe los productos a proteger y además es una marca mixta por lo que contiene elementos gráficos que la diferencian. Existen muchos **“autos centros”** en el país que se dedican a lo mismo pero por ello el nombre no debería ser apropiable.

TERCERO. En el caso bajo estudio, el Tribunal llega a la conclusión, que el signo solicitado **“UNO AUTOCENTRO (DISEÑO)”** no tiene suficientes elementos distintivos por las razones que se expondrán. Del expediente se observa, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial **“AUTOCENTRO”**, bajo el registro número 40015, según se desprende de folio 5 del expediente. Al respecto, la palabra **“AUTOCENTRO”** es un elemento genérico, que indica que se trata de un centro de servicio de autos, el cual es ampliamente usado en el comercio, y que por lo tanto es un elemento que no aporta distintividad al conjunto. Este elemento por otro lado genera un riesgo de confusión con el nombre comercial inscrito. De ahí que procede valorar si el término **“UNO”** al acompañar la expresión



“**AUTOCENTRO**” proporciona distintividad suficiente para evitar riesgo de confusión. Al respecto considera este Tribunal que la palabra “**UNO**”, no es capaz para diferenciar el signo que se intenta inscribir de otros signos que se encuentran en el mercado. Nótese que el término “**UNO**” deja entrever cualidades tales como ser el primero, el mejor, o el que ocupa el primer lugar; situación que viola el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos porque hace creer al consumidor que el servicio es el primero, el mejor, cualidades que el servicio no necesariamente posee. Además, el término “**UNO**” se refiere a un número que es utilizado en el comercio para numerar por ejemplo establecimientos comerciales, sucursales, etc., numeración que se inicia precisamente con el término uno o primero, por lo que este término es además únicamente descriptivo de cualidades, en este caso ser el número uno, y por lo tanto contraviene el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas. El dar monopolio sobre términos de uso común es prohibido por la normativa antes citada, ya que los términos de uso común para el producto o servicios que se pretende marcas no pueden ser objeto de protección tal y como lo indica el artículo 28 de la ley de marcas, y en este caso la autorización de la marca solicitada implicaría generar un riesgo de confusión en el caso de que competidores quieran numerar sus establecimientos con términos de uso común como serían los números y dígitos.

Todas estas consideraciones llevan a la conclusión de que el término uno autocentro contraviene los incisos j) y d) del artículo 7 de la Ley citada, además el inciso g) del numeral referido, ya que la marca que se aspira inscribir carece de capacidad distintiva para merecer ser registrada. La misma está compuesta por el elemento autocentro que describe un tipo de establecimiento, al que se le antepone la palabra “uno” la cual constituye un término de uso común para numerar productos, servicios y establecimientos y puede generar un riesgo de engaño al interpretarse como el mejor, el número uno. De ahí que el término “uno” aisladamente considerado no es suficiente para cumplir una función de distinguir un establecimiento de autocentro de otro, razones todas que llevan a que deba denegarse la inscripción del signo “**UNO AUTOCENTRO (DISEÑO)**”, por violentar además el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas con respecto al signo inscrito **AUTOCENTRO**.



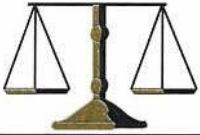
Concluimos así, que siendo el elemento nominativo el central de la marca solicitada, ya que el consumidor se referirá a él a través del mismo, el signo pretendido en su conjunto incurre en prohibiciones del artículo 7 incisos d), g) y j), así como del artículo 8 inciso d), ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Con fundamento a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera esta Instancia que el signo propuesto para su inscripción, “**UNO AUTOCENTRO (DISEÑO)**”, en clase **37** de la Clasificación Internacional de Niza, no es registrable por no tener suficiente aptitud distintiva intrínseca y extrínseca. Por tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos, diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma pero por las razones expuestas por este Tribunal.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **PETROLEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, doce minutos,



diecisiete segundos del veintiocho de febrero de dos mil doce, la que en este acto se confirma pero por las razones expuestas por este Tribunal. 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 para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros

TNR. 00.41.53