RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0369-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

BRIGUTT CORPORACCIÓN S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2860)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0019-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con treinta y dos minutos del quince de enero de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Mauricio José Garro Guillén, portador de la cédula de identidad número: 1-0716-0872, vecino de Santa Ana, San José, en su condición de apoderado especial de la empresa **BRIGUTT CORPORACIÓN S.R.L.,** una sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, cédula jurídica: 3-102-744456, con domicilio en Tibás, San Juan del Estadio Ricardo Saprissa 200 metros sur y 300 metros oeste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:37:28 horas del 15 de junio de 2020.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La empresa **BRIGUTT CORPORACIÓN S.R.L.,** solicitó el registro de la marca de servicios:

Para proteger y distinguir en clase 35 de la clasificación internacional: "servicios al por menor de venta en línea de productos; servicios de pedidos de compras en línea de todo tipo de productos incluyendo servicios de venta de licores, condones, chicles; servicios de publicidad, incluida la publicidad en línea (online) en redes informáticas; provisión de guías publicitarias de consulta en línea; servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para llevar; suministros de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de comercio en línea para la operación en línea de mercados para vendedores y compradores de productos y/o servicios; servicios de comercio en línea en los cuales los vendedores ofrecen productos y servicios para su venta vía internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios a través de una red de computadoras; servicio de proporcionar una guía de publicidad o promoción de una base de datos por medio de búsqueda en línea en la cual se proporciona el precio de los productos".

En resolución de las 13:37:28 horas del 15 de junio de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad, es engañoso y transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **BRIGUTT CORPORACIÓN S.R.L.** apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Manifiesta que la marca propuesta es un distintivo original que en su composición no contiene referencia alguna a los servicios que pretende proteger, no es genérica o descriptiva. Es para una tienda en línea de compra y venta de productos, y suministro de espacios de compra y venta en línea de productos y el servicio de ofrecerlos en internet. El registrador no debió centrarse en el tema del licor y el guaro, es un diseño original y registrable.

2.- Se refiere a la marca "APPLE" e indica que la marca se ha protegido para proteger servicios y APPLE es un producto. Asimismo, cita otros ejemplos, para hacer énfasis en la posibilidad de inscripción de su marca. Señala que no se puede afirmar que el diseño del signo remita a una botella de licor, además la marca tiene un envase sobre círculos con varias líneas y estrellas, no sugiere un servicio de venta de productos en línea o de negocios en línea. El signo solicitado es original y no es genérico, ni se refiere de forma indirecta a los servicios. Cita el Voto No. 0075-2017 de las 13:45 del 07 de febrero del 2017 emitido por este Tribunal. Además, considera que los servicios por proteger están relacionados con: “una tienda de productos en línea y venta de publicidad en línea, que permite a los clientes del negocio pautar en espacios en línea sus marcas y servicios”. No existe forma posible en que el consumidor asocie dichos servicios con el diseño y el nombre de la marca aquí solicitada.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.

CUARTO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

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 susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.
La Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada, normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos g) y j) del artículo citado, lo cuales señalan:

> *"Artículo 7.- **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.

[…]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

> La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede

> individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. […] **(CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).**

El Registro de la Propiedad Industrial indicó que la marca

es engañosa y no tiene distintividad, en ese sentido la doctrina ha manifestado sobre los signos engañosos que:

> El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. **(Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.)**

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

En el presente caso la marca se solicita para proteger y distinguir en clase 35 de la clasificación internacional los siguientes servicios: **"**servicios al por menor de venta en línea de productos; servicios de pedidos de compras en línea de todo tipo de productos incluyendo servicios de venta de licores, condones, chicles; servicios de publicidad, incluida la publicidad en línea (online) en redes informáticas; provisión de guías publicitarias de consulta en línea; servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para llevar; suministros de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de comercio en línea para la operación en línea de mercados para vendedores y compradores de productos y/o servicios; servicios de comercio en línea en los cuales los vendedores ofrecen productos y servicios para su venta vía internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios a través de una red de computadoras; servicio de proporcionar una guía de publicidad o promoción de una base de datos por medio de búsqueda en línea en la cual se proporciona el precio de los productos" y el Registro de primera instancia rechaza la posibilidad de inscripción de la marca en todos esos servicios por considerar que no tiene distintividad por estar compuesto de términos que no pueden monopolizarse y que transmiten la idea de que se trata de un servicio de venta o tienda de productos como licores (guaro), esto respecto a la venta de licor, y en cuanto a los otros servicios considera que el signo es engañoso por transmitir información falsa o errónea sobre el servicio que busca proteger, ya que no tienen ninguna relación, dependencia o correspondencia con el signo GUARO SHOP y que por tanto es engañoso conforme el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Este Tribunal considera que hizo bien el Registro de primera instancia al no permitir la inscripción del signo para: "servicios de venta de licores", ya que efectivamente,

los términos que componen el signo: “GUARO SHOP” son de uso común y no pueden monopolizarse para “servicios de venta de licor”, no tiene en este caso el signo ningún otro elemento que le otorgue distintividad.

Sin embargo, no comparte este órgano colegiado, la decisión del Registro de primera instancia en cuanto al rechazo del resto de servicios, dado que el signo solicitado

no transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, en cuanto a los siguientes servicios: “servicios al por menor de venta en línea de productos; servicios de pedidos de compras en línea de todo tipo de productos incluyendo servicios de venta de condones, chicles; servicios de publicidad, incluida la publicidad en línea (online) en redes informáticas; provisión de guías publicitarias de consulta en línea; servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para llevar; suministros de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de comercio en línea para la operación en línea de mercados para vendedores y compradores de productos y/o servicios; servicios de comercio en línea en los cuales los vendedores ofrecen productos y servicios para su venta vía Internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios a través de una red de computadoras; servicio de proporcionar una guía de publicidad o promoción de una base de datos por medio de búsqueda en línea en la cual se proporciona el precio de los productos”, por el contrario, considera este Tribunal que el uso de tales términos y su contraposición con los servicios que pretende proteger y distinguir, hace que sea un signo arbitrario permitido por nuestro régimen marcario, y no engañoso, razón por la cual la marca propuesta goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los servicios indicados en la clase 35 de la nomenclatura internacional.

En este tema resulta importante destacar lo que ha señalado el Máster Ernesto Gutiérrez:

> […] ***II. A.4. Signos Arbitrarios***
>
> *Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico…".* **(GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, No. 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).** […]

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló en lo interesa lo siguiente:

> […] *Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o características.*
>
> *Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación "CISNE" para identificar colchones o la marca "GOLONDRINA" para identificar fósforos.*
>
> *Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos*

de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual. […]

Por lo anterior y con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que los agravios esgrimidos por el recurrente, por las razones indicadas deben de acogerse parcialmente, ya que efectivamente la marca tiene distintividad y estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado para los servicios: **"**servicios al por menor de venta en línea de productos; servicios de pedidos de compras en línea de todo tipo de productos incluyendo servicios de venta de condones, chicles; servicios de publicidad, incluida la publicidad en línea (online) en redes informáticas; provisión de guías publicitarias de consulta en línea; servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para llevar; suministros de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de comercio en línea para la operación en línea de mercados para vendedores y compradores de productos y/o servicios; servicios de comercio en línea en los cuales los vendedores ofrecen productos y servicios para su venta vía internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios a través de una red de computadoras; servicio de proporcionar una guía de publicidad o promoción de una base de datos por medio de búsqueda en línea en la cual se proporciona el precio de los productos", no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de los servicios a los cuales se aplica, y por esa razón no es posible que la misma no se registre, de tal forma, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, ya que el signo que se pretende registrar sí tiene distintividad para los servicios citados, siendo como se indicó un signo arbitrario, y por ende, es factible su inscripción. Ahora bien, en cuanto a los servicios de venta de licor sí lleva razón el Registro al indicar que no tiene distintividad, ya que el signo se compone de términos comunes para ese servicio, por lo que no es posible la

inscripción ya que es contrario al inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, al rechazar el signo propuesto "

", en clase 35 de la nomenclatura internacional para los servicios de venta de licor al estimar ese Registro que contraviene lo dispuesto por los inciso g) del artículo 7) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, no obstante no comparte lo dispuesto en cuanto al rechazo de los siguientes servicios: "servicios al por menor de venta en línea de productos; servicios de pedidos de compras en línea de todo tipo de productos incluyendo servicios de venta condones, chicles; servicios de publicidad, incluida la publicidad en línea (online) en redes informáticas; provisión de guías publicitarias de consulta en línea; servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para llevar; suministros de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de comercio en línea para la operación en línea de mercados para vendedores y compradores de productos y/o servicios; servicios de comercio en línea en los cuales los vendedores ofrecen productos y servicios para su venta vía internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios a través de una red de computadoras; servicio de proporcionar una guía de publicidad o promoción de una base de datos por medio de búsqueda en línea en la cual se proporciona el precio de los productos", por lo que en este punto se revoca parcialmente la resolución venida en alzada para que se continué con el trámite de inscripción si otro motivo no lo impidiera.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación planteado en contra de

la resolución final venida en alzada de las 13:37:28 horas del 15 de junio de 2020, la cual se confirma parcialmente para denegar la inscripción del signo GUARO SHOP en clase 35 para servicios de venta de licor y revocar parcialmente para que se continúe con el trámite de inscripción si otro motivo no lo impidiera, de los siguientes servicios en clase 35: **"**servicios al por menor de venta en línea de productos; servicios de pedidos de compras en línea de todo tipo de productos incluyendo servicios de venta de condones, chicles; servicios de publicidad, incluida la publicidad en línea (online) en redes informáticas; provisión de guías publicitarias de consulta en línea; servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para llevar; suministros de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de comercio en línea para la operación en línea de mercados para vendedores y compradores de productos y/o servicios; servicios de comercio en línea en los cuales los vendedores ofrecen productos y servicios para su venta vía internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios a través de una red de computadoras; servicio de proporcionar una guía de publicidad o promoción de una base de datos por medio de búsqueda en línea en la cual se proporciona el precio de los productos".

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **parcialmente con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Mauricio José Garro Guillén, en su condición de apoderado especial de la empresa **BRIGUTT CORPORACIÓN S.R.L.,** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:37:28 horas del 15 de junio de 2020, la que en este acto se

REVOCA PARCIALMENTE para que se continúe con el trámite de inscripción del signo GUARO SHOP, si otro motivo no lo impidiera, para los siguientes servicios en clase 35: **"**servicios al por menor de venta en línea de productos; servicios de pedidos de compras en línea de todo tipo de productos incluyendo servicios de venta de condones, chicles; servicios de publicidad, incluida la publicidad en línea (online) en redes informáticas; provisión de guías publicitarias de consulta en línea; servicios de gestión de pedidos en línea relacionados con comida para llevar; suministros de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; servicios de comercio en línea para la operación en línea de mercados para vendedores y compradores de productos y/o servicios; servicios de comercio en línea en los cuales los vendedores ofrecen productos y servicios para su venta vía internet con el fin de facilitar la venta de productos y servicios a través de una red de computadoras; servicio de proporcionar una guía de publicidad o promoción de una base de datos por medio de búsqueda en línea en la cual se proporciona el precio de los productos" y se confirma parcialmente para denegar la inscripción para servicios de venta de licor en clase 35. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)

Carlos José Vargas Jiménez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

nub/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTOR:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29