



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0691-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “INNOVACIÓN A SU ALCANCE”

DIEBOLD INCORPORATED, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 2665-2012)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 0040-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las doce horas con diez minutos del veintiuno de enero del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0617-0586, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DIEBOLD INCORPORATED**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes del Estado de Ohio, domiciliada en 5995 Mayfair Road, North Canton, Ohio, 44720, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio del dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinte de marzo de dos mil doce, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**INNOVACIÓN A SUS ALCANCE**”, en clase 37 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir:



“servicios de instalación de cajeros automáticos; análisis de falla, reparación, mantenimiento e instalación de cajas fuertes, bóvedas, alarmas de policía, máquinas automatizadas de banca, terminales para dispensar efectivo, aparatos eléctricos para transportar y entregar artículos usando presión de aire, cámaras de vigilancia y terminales electrónicas; reparación y mantenimiento brindado a través de computadora para cajas fuertes, bóvedas, alarmas de policía, máquinas automatizadas de banca, terminales para dispensar efectivo, aparatos eléctricos para transportar y entregar artículos usando presión de aire, cámaras de vigilancia y terminales electrónicas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).”**

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de junio de 2012, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en representación de la empresa **DIEBOLD INCORPORATED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. 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 Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, considerando que: *“(...) La marca solicitada “INNOVACIÓN A SU ALCANCE”, transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, si bien es cierto la originalidad no es un aspecto a considerar para concluir la carencia de aptitud distintiva, la marca solicitada no posee la suficiente aptitud distintiva con respecto al servicio solicitado, se determinó que el signo solicitado está compuesto por un conjunto de términos de uso común conocidos por la población, y en razón de esto es que el mismo no es lo suficientemente distintivo para ser objeto de protección registral. Es claro que toda marca requiere de un alto grado de distintividad para ser objeto de inscripción registral, distintividad que no tiene el signo solicitado en este expediente. Que luego de todo el análisis efectuado se demostró que el signo solicitado INNOVACIÓN A SUS ALCANCE no es distintivo y por ende irregistrable a favor de un titular específico.*

(...) En virtud de lo anterior, este Registro considera que el signo marcario propuesto está conformado por términos de uso común, que carece por completo de distintividad, respecto a los servicios a los cual se aplicaría, resultando el signo inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro del mismo, al considerar que transgrede el artículo sétimo, literal g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)”

Por su parte, la apelante alega en su escrito de expresión de agravios que el signo propuesto en relación con los servicios que pretende proteger y distinguir resulta una denominación



arbitraria y nunca una marca de uso común, pues su significado o capacidad semántica no logra describir dichos servicios, y tampoco los empresarios del ramo o bien los computadores tienen que recurrir necesariamente a la frase “INNOVACIÓN A SU ALCANCE” para describir dichos servicios, de tal forma que la marca no califica o describe ninguna característica del servicio. Agrega que la marca propuesta no es descriptiva, pues ni los comerciantes ni los consumidores utilizan dicha frase para referirse a los servicios antes indicados, asimismo no es genérica ni de uso común, y por ende y respecto a los servicios indicados sí posee suficiente aptitud distintiva. Finalmente alega que marcas similares que contiene la palabra “INNOVACIÓN” se encuentran debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica, concluyendo que la palabra INNOVACIÓN no induce a error al consumidor ya que la referencia a una condición superlativa no se encuentra prohibida por ley, señalando que de hecho las marcas tienden a ser sugestivas, precisamente para cumplir su función social, situación que no se encuentra prohibida en la ley, agregando además que la originalidad no es un aspecto a considerar como base para concluir sobre la carencia de aptitud distintiva, pues la originalidad no es un requisito de la marca, como lo indica la doctrina y por estas mismas razones, se concluye que la marca si posee aptitud distintiva respecto a los servicios que se solicitan proteger.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada “INNOVACIÓN A SU ALCANCE”, no tiene distintividad tal y como lo estableció el Órgano a quo, lo anterior en razón de que los términos “INNOVACIÓN A SU ALCANCE” son términos genéricos utilizados en el comercio, violentando el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que tales términos no pueden ser apropiados por un particular. Téngase presente que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de



que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios “**INNOVACIÓN A SU ALCANCE**”, no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales servicios de la clase 37 de la nomenclatura internacional.

Por otra parte, los alegatos de que en nuestro país existen marcas que se encuentran registradas y que son del mismo corte del signo solicitado, no son vinculantes a efectos de proceder a una inscripción de un determinado signo distintivo, ya que la calificación que se realiza en Costa Rica, no depende de que ya se encuentren registrados dichos signos en nuestro país u otros, ya que es acorde al análisis de las prohibiciones que establece nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en su artículo 7 de la ley citada, que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto dicha inscripción, teniendo además presente que rige el principio de territorialidad.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta carente de suficiente aptitud distintiva, respecto de los servicios a proteger, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, violentando así el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada “**INNOVACIÓN A SU ALCANCE**”, para proteger y distinguir los servicios indicados de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DIEBOLD INCORPORATED**, contra la resolución dictada por el



Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. 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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zúñiga**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DIEBOLD INCORPORATED**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y un minutos y cuarenta y cuatro segundos del veinte de junio de dos mil doce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55