

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0540-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE
SERVICIOS



CODISA TECHNOLOGIES S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2020-7704)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0063-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y dos minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno.


Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Johnny Xatruch Benavides**, director financiero, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número 601870180, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CODISA TECHNOLOGIES S.A.**, cédula jurídica número: 3-101-668592, domiciliada en San José, Escazú, San Rafael, 300 metros del Walmart, edificio Banco General, tercer piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:21:04 horas del 04 de noviembre del 2020.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 23 de septiembre del 2020, el señor **Johnny Xatruch Benavides**, en su condición de apoderado

generalísimo sin límite de suma de **CODISA TECHNOLOGIES S.A.**, presentó solicitud

de inscripción de la marca de servicios:  **realtech** PLATAFORMA INMOBILIARIA, en **clase 38** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *servicios de acceso a plataformas de Internet destinadas a negocios de bienes raíces y desarrollo inmobiliario en general*. En **clase 42** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software. El almacenamiento de contenido digital dirigido a negocios inmobiliarios, de bienes raíces y construcción en general; la investigación en el ámbito de construcción y desarrollo inmobiliario y el suministro de información inmobiliaria en materia de bienes raíces y tierra.*

Mediante resolución dictada a las 15:21:04 horas del 04 de noviembre del 2020, el Registro de la Propiedad Intelectual consideró que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que denegó la inscripción de la marca solicitada.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el representante de la empresa **CODISA TECHNOLOGIES S.A.**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que la traducción de la frase “REAL TECH” es tecnología inmobiliaria, la palabra “real” es un diminutivo de la palabra “realty” que en idioma inglés significa bienes raíces o bienes inmobiliarios, razón por la cual consideran que la misma es descriptiva del quehacer de su negocio, y combinada con la palabra “tecnología” es un claro indicativo que la intención es proveer una herramienta tecnológica para el mercado de bienes inmobiliarios, por lo que no es correcta la traducción a la libre realizada por la registradora. 2. Las marcas no necesariamente deben de ser evidentes, y es parte de la función de la empresa que las crea, el comunicar al ciudadano el significado de esta y su relación con la imagen de la marca y las palabras descriptoras, lo cual

es nuestra intención con el conjunto marcario. 3. El conjunto marcario para el cual se solicita la protección tiene los suficientes elementos combinados para ser distintiva respecto al producto que se ofrece, y la imagen de una casa con un punto como un marcador de inicio digital, acompañado por las palabras Real Tech y Plataforma Inmobiliaria, dan una idea clara sobre la intención de la marca de ofrecer servicios digitales, en el campo de los bienes inmobiliarios, lo cual no causa engaño ni confusión al consumidor. 4. El análisis que realiza la señora registradora, del artículo 28 de la Ley de marcas, no es correcto. El artículo 28 aplica en dos supuestos independientes, una que sea una etiqueta y el segundo, otro signo que esté compuesto por un conjunto de elementos. La registradora indica que en esos casos no se protegerán los elementos que sean de uso común. Lo que quiere decir que están en total derecho de solicitar que se registre el conjunto marcario y que se acepte la exclusión de la protección de las palabras “Real Tech” y “Plataforma Inmobiliaria”, esta posibilidad habilitada por ley es además conocida y aplicada a nivel internacional y se le conoce como el “disclaimer”. Cita ejemplos: STARBUCKS COFFE, KIA MOTORS, y BURGER KING.

Finaliza solicitando que se declare con lugar el recurso y se acoja la solicitud de inscripción

de la marca de servicios 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

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

CUARTO. Una vez 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 con respecto 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, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), el cual señala, en lo que nos interesa:

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.

[...]

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de servicios



, en clase 38 y 42 de la nomenclatura internacional, al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 supra citado, es decir, por considerar que el signo no posee aptitud distintiva y por ser engañoso.

El requisito de distintividad, establecido en la legislación marcaria puede entenderse como aquella condición o particularidad que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar algún riesgo de confusión o asociación empresarial.

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).


En relación con el carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j) de la Ley de marcas, habrá de determinarse en relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

“... El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una

distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error... ”.

Para determinar que la marca pueda provocarlo, habrá que posicionarse en el lugar del consumidor y discernir lo que la marca transmite o sugiere, con las características de los productos o servicios que busca proteger y distinguir; no es necesario que el engaño se materialice, es suficiente con la posibilidad de que este se produzca.

Dicho lo anterior, no concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad

Intelectual, al rechazar el signo propuesto  en clase 38 y 42 de la nomenclatura internacional, ya que se considera que el signo propuesto, analizado en su conjunto posee la distintividad requerida para ser inscrito.

Como puede apreciarse, la marca: , se compone de los términos “REALTECH” en su parte denominativa y acompañada de un diseño. El Registro de la Propiedad Intelectual le da un significado unívoco relacionado con “tecnología real”, sin embargo el vocablo en cuestión, puede tener varios significados distintos y no relacionados con dicha traducción. Los términos en idioma extranjero, que no sean parte del conocimiento común son considerados signos de fantasía, y si por el contrario su significado se ha generalizado en relación a los productos o servicios que se pretenden distinguir, no podrán ser registrados. En el caso concreto, no es factible considerar que los vocablos utilizados en la marca solicitada REAL TECH, sea tecnología real como lo interpreta el registro, pues el termino real puede tener diferentes acepciones entre ellas que tiene existencia objetiva vinculada con los derechos reales o bienes inmuebles (<https://dle.rae.es/real?m=form>).

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, obsérvese que la marca que nos ocupa es mixta, compuesta por varios elementos, que contiene o contempla tanto palabras como diseño, etiqueta, que en conjunto le otorgan distintividad al signo, cumpliendo por ende con las condiciones para ser inscrita; el signo



consiste en un diseño: se compone de las palabras “real tech – plataforma inmobiliaria” escritas en forma, color y tipografía especial, además de un dibujo de una casa con un punto verde que evoca la idea de tecnología inmobiliaria. Esta característica se constituye en la esencia que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor que permite asociar el producto con la marca.

Por lo que tiene la suficiente distintividad para ser objeto de inscripción, ya que el diseño junto con las palabras la hacen novedosa, cumpliendo con las características que una marca debe tener, para proteger en las clases solicitadas: 38 y 42. Por ello al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto no viola los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

No puede considerarse como se hizo en primera instancia, que el signo entra en contradicción con los servicios que se busca proteger y distinguir. La denominación utilizada no crea en el consumidor una expectativa que no corresponde con la realidad, toda vez que esas palabras no tienen relación inmediata con el listado de servicios propuesto por la representación de la compañía CODISA TECHNOLOGIES S.A.

Sobre esta misma línea de pensamiento y visto lo expuesto por la recurrente, respecto a la marca propuesta y los servicios ofrecidos, esta se podría calificar como evocativa, por lo que se hace necesario también explicar en qué consiste este tipo de signo. Al respecto este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado sobre las marcas evocativas y se cita de entre otros, el Voto 94-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, que sobre este tema ha dicho:

“...las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. (...). La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. (...)”. (Voto 94-2016).

También, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 37- IP2000, emitido en Quito el 25 de agosto del año 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que:

“Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: ... Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. ...”.

Este Tribunal es del criterio que el signo es distintivo con relación a los servicios, por tanto tiene capacidad de diferenciarlos e identificarlos de otros en el mercado.



De ahí que, estima este Tribunal que el signo solicitado , no transgrede el inciso g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas; por el contrario, al no contar con el carácter engañoso y la falta de aptitud distintiva aducida, se estima que la marca propuesta goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para los servicios solicitados.


Siendo así y en cuanto a los agravios esgrimidos por la recurrente, por las razones indicadas deben de acogerse ya que el signo en su conjunto tiene distintividad, es original y novedoso.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado interpuesto por el señor **Johnny Xatruch Benavides**, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa **CODISA TECHNOLOGIES S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:21:04 horas del 04 de noviembre del 2020 venida en alzada, la que en este acto se revoca al no considerarse el signo engañoso y poseer la distintividad necesaria y requerida por ley, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Johnny Xatruch Benavides, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa CODISA TECHNOLOGIES S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:21:04 horas del 04 de noviembre del 2020, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite de inscripción de



la marca servicios  si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/QB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos
TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial
TR. Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TG. Marcas y signos distintivos
TNR. 00.41.53