

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0044-TRA-PI



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS “”
(39).

CORPORACIÓN CARGA TICA, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-7235)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0172-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las dieciséis horas tres minutos del nueve de abril del dos mil diecinueve.


Recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CARLOS E. RODRÍGUEZ PANIAGUA**, mayor, abogado, casado portador de la cédula de identidad 204440614 en su condición de apoderado especial de **CORPORACIÓN CARGA TICA, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-101-635411, domiciliada en la Ciudad de Alajuela, provincia de Alajuela, Cantón Central, Distrito primero, 450 m este y 50 m sur de la antigua farmacia del Este, casa rosada de dos plantas, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:19:00 horas del 6 de diciembre de 2018.

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado **CARLOS E. RODRÍGUEZ PANIAGUA**, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud



de inscripción de la marca se servicios “”, para proteger y distinguir: servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes en clase 39.

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 11:19:00 horas del 6 de diciembre de 2018, rechazó la solicitud presentada y dictaminó en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: denegar la inscripción de la solicitud presentada”*

Inconforme con lo resuelto, el licenciado **RODRÍGUEZ PANIAGUA** apeló lo resuelto y expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente:

El signo solicitado si cuenta con la distintividad requerida para su registro ya que no es genérico ni confuso. La palabra CARGA puede ser percibida por el consumidor no como un verbo sinónimo de transporte, sino como un sustantivo, como un objeto, como lo que se transporta. Por lo que no puede asegurarse que la expresión denominativa sea única e inequívoca para el consumidor. Además, esta palabra “CARGA” tiene muchas acepciones que la alejan del concepto del servicio de transporte. La marca solicitada representa la generalidad de la empresa como tal y no solo algunas de sus funciones típicas. La empresa solicitante se conforma de múltiples actividades y no solamente de la carga y la descarga de mercaderías. El concepto no puede ser estrecho como lo ve el registro ya que se trata de una agencia aduanal cuyo giro comercial se conforma de muchas más actividades que la carga de mercaderías como tal. Insiste que el diseño del signo solicitado le brinda distintividad a la marca registrada. Enfatiza que no existe confusión para el consumidor ya que el desalmacenaje es una de las funciones de una agencia aduanal.

Continúa manifestando que la resolución es omisa, ya que no se pronuncia con respecto a las


características de perceptibilidad, decoro e inconfundibilidad de la marca, señaladas en el escrito de contestación.

Manifiesta que la marca solicitada es notoria, según su extensión geográfica, inversión en publicidad, cuota de mercado, clientela, reconocimiento, reputación, y aporta para comprobar lo dicho, impresiones de páginas web como prueba de notoriedad e indica que aportará más prueba. Indica que ante una eventual falta de distintividad se debe superponer el criterio de notoriedad del nombre comercial o de la marca de servicios. Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida y se admita la marca solicitada.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho no probado:



La empresa solicitante no acredita la notoriedad del signo solicitado , para los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes en clase 39, según la prueba aportada que rola de folios 17 a 37 del legajo de apelación.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA: Para la resolución del presente caso se admite la prueba aportada en el expediente de legajo de apelación que rola de folios 17 a 37, se trata de impresiones de páginas web debidamente certificadas conforme a los requerimientos del artículo 295 de la Ley General de Administración Pública, que indican alguna información relacionada con la marca solicitada CARGA TICA ORGULLO DE COSTA RICA.

QUINTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, el impugnante



alega dentro de sus agravios la notoriedad de la marca solicitada [REDACTED], por ende, el Tribunal se avocará en un primer escenario a analizar esta característica para posteriormente entra en el análisis de las formalidades intrínsecas indicadas por el Registro de instancia.

Cabe destacar que Costa Rica tiene la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo fundamento legal se basa, en el compromiso internacional que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, asimismo, así como, su incorporación a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Ley N° 7475 y finalmente los criterios de notoriedad establecidos en la ley nacional. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en forma enunciativa, lo siguiente:

“Artículo 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”

Conveniente resulta aclarar, que los factores apuntados, en la actualidad ampliados por los contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, establece además:

- “4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y /o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
- 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
- 6. el valor asociado a la marca.”

Así las cosas, la declaratoria de notoriedad de una marca dependerá de que la parte logre demostrar que ésta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o servicios en el sector pertinente del público que conforme sus consumidores, ya sean éstos reales y o potenciales; entre las personas que participan en sus canales de distribución y comercialización tanto nacional como internacionalmente; o entre los círculos empresariales y comerciales que actúan en giros relativos a éstos.

De todo lo anterior, resulta claro entonces que cuando se pretende el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario es necesario que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral o en su defecto el Órgano de alzada.

De este modo, este Órgano de Alzada verifica que los elementos probatorios aportados por

la parte apelante y admitidos por esta instancia, son copias certificadas de las páginas web: CARGA TICA.COM, PINTEREST.COM y TWITTER.COM, según las certificaciones notariales de folio 17 a 37 del legajo de apelación. Esta prueba lo que demuestra es información general de los servicios que brinda la empresa.

Dicho acervo probatorio no logra demostrar la notoriedad del signo, por los siguientes motivos:


No es posible determinar la fecha del primer uso de la marca, el tiempo de uso de la marca, los canales de comercialización, medios de difusión, tiempo de publicidad, ya que se trata de información general de los servicios que presta la empresa impugnante.

No existe dato objetivo sobre la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de



la marca , las certificaciones aportadas no son el medio correcto para probarlo.



No se puede saber cuál es el área geográfica de influencia efectiva de la marca .

No se puede determinar el valor económico que representa la marca, ni mucho menos el porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.


Así las cosas, concluye este Tribunal que, tampoco se logra verificar el cumplimiento de los factores que se establece en los puntos 4 a 6 del artículo 2 1) b) de la Recomendación Conjunta citada, como requisitos para lograr identificar la notoriedad de una marca, relativos a su duración, alcance geográfico, constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos y el valor asociado a la marca. Por lo tanto, la marca no se puede considerar notoria para determinar su inscripción.

En cuanto a las causales intrínsecas de registro del signo. Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir

los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata; g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: “” que distingue: servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas.

Previo al análisis del signo solicitado es necesario aclarar al impugnante que lo pretendido en este caso para el registro es una marca de servicios y no un nombre comercial, ya que en sus alegatos confunde dichas categorías como si se tratara de lo mismo.

Legalmente existen diferencias sustanciales entre lo que se pretende distinguir con un nombre comercial y una marca de servicios como es la del caso concreto. Entre las que podemos citar, la principal diferencia deriva del concepto de éstos incluido en el artículo 2 de la ley de marcas: La marca es un signo que permite a los empresarios **distinguir sus productos o servicios** frente a los productos o servicios de los competidores, mientras el nombre comercial es el signo o denominación que **identifica a una empresa en el tráfico mercantil**

y que sirve para identificarla, individualizarla y distinguirla de las **demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.**

Indica el recurrente que la resolución es omisa ya que no se pronuncia con respecto a las características de perceptibilidad, decoro e inconfundibilidad de la marca, señaladas en el escrito de contestación.

En cuanto a este punto es importante mostrar al recurrente que las características que indica como no atendidas, no le causan indefensión alguna ya que estamos en presencia de una marca de servicios y no un nombre comercial, dichas características corresponden a esa última figura según lo definió el Tribunal:

*Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: “(...) a) **perceptibilidad**, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) **distintividad**, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) **decoro**, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) **inconfundibilidad**, vale aclarar, que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros signos (...)” (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho).*

También es significativo aclarar que la marca solicitada no se solicitó para distinguir servicios aduaneros que pertenecen a la clase 35, la publicidad registral del signo solicitado informa que lo pretendido es una marca de servicios de transporte, almacenaje y organización de viajes en la clase 39.

Por lo anterior, los alegatos atinentes a nombre comercial y servicios aduaneros no vienen al caso, al estar en presencia de otro supuesto fáctico, sea la solicitud de una marca de servicios que será analizada en su conjunto, como signo mixto en relación con los servicios que distingue.

Dentro de la argumentación del apelante se refuerza la idea de que la combinación de las palabras **CARGA TICA ORGULLO DE COSTA RICA** junto con el diseño que las acompaña, dotan al signo de distintividad.

Con respecto a lo anterior, cabe indicar que la simple combinación gráfica de términos cualquiera con significado propio (**CARGA TICA ORGULLO DE COSTA RICA**), no necesariamente genera por sí una marca distintiva, pues existen otros factores por medio de los cuales el consumidor accede o percibe el signo: el fonético y el ideológico, de tal manera que considerar como marca distintiva la unión gráfica que mantiene la pronunciación normal de los términos al momento de referirse a ellos, y por tanto su significado, es un artificio que no puede ser autorizado por este tribunal cuando los conceptos involucrados están íntimamente relacionados con los servicios los cuales el signo pretende distinguir.

Inclusive gráficamente no se puede asegurar que el consumidor al observar la frase “**CARGA TICA ORGULLO DE COSTA RICA**”, no advierta un significado conceptual con respecto a los servicios que distingue, es claro que el consumidor inmediatamente percibe el significado de tal unión.

En el presente asunto es inevitable reconocer o identificar el término “**CARGA**”, pues fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa, pese a que el solicitante insista en que existen otras acepciones de dicho término. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas; lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo, es la relación de los significados evidentes de las palabras unidas gráficamente respecto de los servicios solicitados, es decir servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes. Lo cual hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d) y el g) por la falta de distintividad, siendo que tales servicios, son utilizados por todos los competidores de servicios de transporte, almacenaje y organización de viajes.

Por otra parte, no se considera que el signo sea engañoso en cuanto a los servicios de organización de viajes, ya que el consumidor en este tipo de servicios conoce perfectamente que el servicio de transporte y almacenamiento de mercaderías bien puede también prestar el servicio de organización de viajes.

Respecto a lo manifestado por el solicitante, en relación a que la marca por acompañarse del mapa de Costa Rica es evocativa o sugestiva, resulta ser todo lo contrario, ya que se enmarca más como un signo descriptivo, ya que sirve para calificar o describir características de los servicios a proteger dentro de una área específica, sea, el territorio costarricense.

Del análisis anterior se puede deducir que el signo solicitado, está compuesto de frases, términos o palabras descriptivas necesarias en el comercio. Por lo que lo convierte en un signo descriptivo y carente de poder denotar un origen empresarial, no encuentra esta autoridad un término que se pueda reivindicar del conjunto marcario solicitado.

La prohibición de registrar signos descriptivos radica en la necesidad de mantener libremente esos términos para todos lo que operan en el sector del mercado, de permitirse su registro ningún competidor de la empresa solicitante podría indicar en la publicidad que se dan

servicios de carga, esto sería un obstáculo que limitaría el libre desarrollo de las actividades empresariales por parte de los competidores del hipotético titular de la marca, asunto que está obligado a impedir este órgano por imperativo legal.


En cuanto a la distintividad del signo, 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).

La prueba aportada por la recurrente no acredita que la marca haya adquirido carácter de notoriedad como se analizó en el correspondiente apartado. Por lo que no se puede dar dicha protección y relegar a un segundo plano sus características intrínsecas.

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal



rechaza la marca servicios “” para la clase 39, de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que, lo procedente es declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CARLOS E. RODRÍGUEZ PANIAGUA**, en su condición de apoderado especial de **CORPORACIÓN CARGA TICA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:19:00 horas del 6 de diciembre de 2018.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación planteado por el licenciado **CARLOS E. RODRÍGUEZ PANIAGUA**, en su condición de apoderado especial de **CORPORACIÓN CARGA TICA, S.A.**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:19:00 horas del 6 de diciembre de 2018, la que en este acto se confirma, por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo



, en clase 39. 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 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69