



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0501-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CORRERCLETEARNADAR” (DISEÑO)

CORRERCLETEARNADAR S.A, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-2806)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 023-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del trece de enero de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Urbina Miranda** quien es mayor, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento treinta y nueve doscientos setenta y dos, en su condición de Apoderada Especial de la empresa “**CORRERCLETEARNADAR S.A**“, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas catorce minutos once segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Licenciada **María Gabriela Urbina Miranda** de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica:



en clase 25 para proteger y distinguir: *“Prendas de vestir deportivas no incluidas en otras clases, calzado, zapatillas deportivas no incluido en otras clases, artículos de sombrería, gorras, viseras para gorras”*.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las a las horas quince horas catorce minutos once segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, 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 12 de junio de 2014, la Licenciada **María Gabriela Urbina Miranda** en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **CORRERCLEARNADAR S.A**, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto no tiene la suficiente distintividad que requiere todo signo para ser registrado, además de que el distintivo marcario es para proteger productos en clase 25 aspecto que provoca engaño al consumidor medio ya que el elemento figurativo contiene las palabras correr, cletear y nadar y los productos a proteger no están relacionados directamente con dichas actividades, señalando que aún y cuando los productos fueran limitados a productos relacionados con dichas actividades el signo solicitado no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario, ya que las palabras que la constituyen son faltas de distintividad.

Por su parte, alega la apelante que no lleva razón el Registro al rechazar el registro de la marca de su representada, aduciendo que las palabras que lo componen carecen de distintividad ya que la doctrina marcaria los registros marcarios deberán ser vistos como un todo y no a partir de sus elementos separados, agrega que el signo solicitado cuenta con elementos diferenciadores suficientes “CORRER, CLETEAR, NADAR” los cuales hacen que la marca sea diferenciable y distinguible para el público consumidor. Agrega que la colocación de las palabras, los colores que las conforman y el formato gráfico la constituyen en una marca susceptible de registro, por lo que solicita se declare con lugar el recurso.



TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”* (agregada la negrilla)

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 que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **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***

De acuerdo a lo expuesto este Tribunal considera de aplicación únicamente el inciso g) del artículo 7 citado, ya que al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

De conformidad con el inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones



intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva.

En el caso analizado la marca solicitada resulta estar comprendida en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas según lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas señalada, considera este Tribunal que el signo propuesto CORRER CLETEAR NADAR, el cual está acompañado de un diseño que consta de tres especies de huellas colocadas de forma inclinada, y que contiene las palabras NADAR en color azul, CLETEAR en color verde y CORRER en color rojo y en la parte de abajo las mismas palabras escritas de forma seguida y en los mismos colores, careciendo de distintividad ya que el signo está comprendido de términos de uso común, “*cletear, correr o nadar,*” que al ser analizados en su conjunto no aportan la suficiente distintividad en relación con los productos a proteger.

Conforme lo indicado, el signo solicitado dado sus elementos figurativos es de tipo mixto, y éstos en su conjunto no resultan ser distintivos, por lo que efectivamente no cumple con lo dispuesto en el artículo 7 inciso g), razón por la cual se confirma la resolución recurrida,

Con relación a los agravios de la apelante, éstos deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado el signo solicitado es carente de distintividad y con relación al alegato de que el signo debe ser analizado en su conjunto se debe indicar que el análisis del signo se hizo tomando en cuenta todo su conjunto, concluyendo que no aporta la necesaria distintividad ya que las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, son de uso común y genéricas.

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Urbina Miranda**, en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **CORRERCLETEARNADAR S.A** , en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas catorce minutos once segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.



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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María Gabriela Urbina Miranda** en su condición de Apoderada Especial de la sociedad **CORRERCLETEARNADAR S.A** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas catorce minutos once segundos del veintinueve de mayo de dos mil catorce,, la cual en este acto se confirma, rechazando 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 Suárez 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