

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0106-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo



Reliance Relocation Services Inc., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-11209)

Marcas y otros signos

VOTO 0367-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arnoldo López Echandi, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0287-0927, en su condición de apoderado especial de la empresa Reliance Relocation Services Inc., organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 161 North Clark Street, Suite 1200, Chicago, Illinois 60601, Estados Unidos de América, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:05 horas del 31 de enero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de noviembre de 2017 el licenciado López Echandi, en su condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



en clase 36 de la clasificación internacional para distinguir suministro de información en el ámbito de las agencias inmobiliarias, financieras, ventas y leasing a través de internet, corretaje de bienes raíces.

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:06:05 horas del 31 de enero de 2018, dispuso rechazar lo solicitado.

TERCERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de febrero de 2018, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las 09:52:07 horas de 19 de febrero de 2018.

CUARTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es falso de aptitud distintiva respecto de los servicios que pretenden distinguir, rechaza el registro solicitado.

La representación de la empresa recurrente argumenta que la impresión general que tendrá el consumidor es que el elemento concentrador de la aptitud distintiva es LEADING, ya que es una

palabra que tiene múltiples significados y por lo tanto no es unívoca para el consumidor, que está escrita con una especial grafía y además se ubica arriba en el diseño propuesto, siendo el resto del signo un slogan.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.

En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten genéricos o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Esta prohibición está directamente referida a la libre competencia, ya que con ella se busca que no haya un derecho de exclusiva marcario respecto de elementos que necesitan normalmente los comerciantes de un sector para anunciar sus productos al consumidor.

Los signos que se solicitan registrar han de ser calificados tal y como el consumidor los aprehenderá, para ello el funcionario ha de colocarse en la situación de éste.

El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas prohíbe el registro cuando el signo sea únicamente descriptivo de características del producto o servicio propuesto. La frase LEADING REAL ESTATE COMPANIES OF THE WORLD es de fácil intelección para el consumidor costarricense, que está medianamente versado en el conocimiento del idioma inglés. Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene Ramírez Salas en su artículo “La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en el aula desde una perspectiva histórica” [Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de

Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/9153/17525>], ya desde el año 1825 nuestro país inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la propuesta son claramente comprendidas por una buena parte de la población, por lo que se captará directamente referida a la idea de que la empresa que presta el servicio es líder del sector inmobiliario, todo acorde a la traducción dada en la solicitud, “*empresas inmobiliarias líderes del mundo*”. Al relacionarla con los servicios propuestos, sea suministro de información en el ámbito de las agencias inmobiliarias, financieras, ventas y leasing a través de internet, corretaje de bienes raíces, tenemos que el signo no va más allá de indicar una simple característica, sea que éstos son prestados por una empresa líder en el ámbito de los bienes raíces (en dicho sentido ver los votos de este Tribunal 0096, 0295 y 0920 de 2013; 0277, 0300, 0830 y 0977 de 2015; y 0310 de 2017).

En definitiva, la situación apuntada hace que el signo sometido a registro incurra en las causales de rechazo a la inscripción contenida en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que indican:

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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.

(...)

Por todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Arnoldo López Echandi en representación de la empresa Reliance Relocation Services Inc., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:06:05 horas del 31 de enero de 2018, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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

DESCRIPTORES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR. 00.42.25