

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0315-TRA-PI

Solicitud de registro de como marca del signo



GRUPO NACION GN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2053)

Marcas y otros signos

VOTO 0606-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0557-0443, en su condición de apoderado de la empresa GRUPO NACION GN S.A., cédula jurídica 3-101-102844, domiciliada en San José, Tibás, Llorente, edificio La Nación, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:53:20 horas del 28 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2017, el licenciado **Murillo Ramírez** en la condición indicada solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 41 servicios de educación, de formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar venta en servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

SEGUNDO. Por resolución de las 08:53:20 horas del 28 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de mayo de 2017 la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 10:21:07 horas del 24 de mayo de 2017.

CUARTO. A la substanciación 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo propuesto ya que considera que para el consumidor medio el signo transmite un mensaje meramente informativo que se transmite de forma directa, predominando las palabras sobre el diseño, y concluyendo que se conculca el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que el Registro de la Propiedad Industrial analizó el signo de manera individual, viendo los diferentes elementos que lo conforman y haciendo conclusiones que no son correctas. Indica que examinando la marca en su totalidad; como lo sugiere la doctrina, incluyendo todos y cada uno de los elementos gráficos y denominativos que la componen considera que sí cuenta con elementos suficientes para ser distintiva, ya que está formada por las palabras **VENTA** y **BUSCO**, además contiene elementos adicionales que le dan aptitud distintiva. Tal es el caso del diseño, que es original porque hace alusión a una lupa y a una bolsa de compras y por ello debe tomarse en consideración a la hora de valorar la marca en su totalidad. Respecto de las palabras **VENTA** y **BUSCO**, afirma que ésta tiene otros significados muy variados y distintos, por lo que no necesariamente se va a ligar a los servicios que se pretende proteger en este caso, siendo que no se está pretendiendo proteger las palabras individualmente sino junto al diseño. Con fundamento en dichos agravios afirma que la marca propuesta puede

ser evocativa y no descriptiva, lo cual es admitido por nuestra legislación, dado lo cual solicita sea revocada la resolución que apela y se continúe con el trámite de su signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer distinguir en el comercio unos productos o servicios de otros de igual o similar naturaleza, haciendo posible que el consumidor pueda identificar su origen empresarial y atributos deseados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión informada de consumo.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende distinguir. Estos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

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. (...)

Analizado lo resuelto y los agravios del apelante, no comparte este Tribunal el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial. Considera este Tribunal que  si tiene aptitud distintiva intrínseca suficiente de frente a los servicios que pretende distinguir en el comercio, que es el requisito esencial que debe tener un signo para constituirse en una marca registrada y por ende en un derecho de exclusiva para su titular.

Bajo ese conocimiento, para este Tribunal el signo propuesto resulta arbitrario con relación a los servicios que se pretenden proteger, tales como: educación, de formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar venta en servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Además, aparte de la denominación que conforma el signo, sea “**VENTA BUSCO**”, éste se compone de elementos figurativos que resultan distintivos frente al listado, que corresponden a una especie de bolsa antropomórfica de color verde, la que con una especie de mano sostiene una lupa cerca de un ojo abierto y una etiqueta con un signo de porcentaje ubicada al lado izquierdo de la bolsa.

Los elementos descritos no guardan relación con los servicios que se pretenden proteger, siendo ello el requisito necesario para que se configure la distintividad de la marca. En el caso que nos ocupa, el signo propuesto frente a los servicios pretendidos se vuelve en un signo arbitrario, cuya característica fundamental es que, estando compuesto por elementos con contenido conceptual, las ideas transmitidas no tienen una relación directa con los elementos que componen al listado de servicios propuesto.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación en contra la resolución final venida en alzada, la cual se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de registro solicitado, si otro motivo diferente al aquí analizado no lo impidiese.

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 que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en representación de la empresa **GRUPO NACION GN S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:53:20 horas del 28 de abril de 2017, la cual se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite de registro solicitado, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.59