

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0333-TRA-PI



Solicitud de registro de la marca de servicios

GRUPO NACION GN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2051)

Marcas y otros signos

VOTO 0610-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del nueve de noviembre del 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:49 horas del 2 de mayo 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 36 de la Clasificación Internacional “*para servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar ventas en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina*”

SEGUNDO. Por resolución de las 10:45:49 horas del 2 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal.

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 Ortiz Mora, 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  porque al analizarlo en relación con lo que busca proteger: “*actividades relacionadas con buscar ventas*”, así como sus canales de distribución, puntos de venta, la perspectiva del consumidor a que se dirige la marca y sus competidores en el mercado, se desprende que consiste en las palabras VENTA BUSCO, sea, es la unión de dos palabras claramente identificables, de uso común dentro del giro comercial a que se dedica y que transmiten un mensaje puramente informativo del servicio de búsqueda de ventas. Aunado a ello, su elemento denominativo predomina sobre el diseño, el cual simula una caja con una lupa, lo cual no le agrega distintividad alguna, por lo que no resulta distintivo y transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que el signo que pretende debe analizarse en forma conjunta y no viendo sus elementos en forma individual para llegar a conclusiones que no son correctas como hizo el Registro. Indica que la marca cuenta con elementos adicionales; que son precisamente los que vienen a darle la distintividad necesaria, pero que no están siendo tomados en consideración a la hora de resolver este asunto, tal es el caso de su diseño, que es original porque hace alusión a una bolsa animada con una lupa en su ojo derecho.

Respecto de las palabras VENTA y BUSCO, afirma que éstas tienen otros significados muy variados y distintos, por lo que no necesariamente se va a ligar a los servicios que se pretende proteger con ellas, 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, y por ello solicita se declare con lugar su recurso 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 función es

permitir la distinción de los productos o servicios; de igual o similar naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con ello se hace posible que el consumidor pueda identificar su origen empresarial y los atributos deseados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere. En este sentido, el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, impide que sea registrado como marca algún signo que: “*g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

En otro orden de ideas; pero siempre en relación con los rasgos que permiten el registro de los signos marcas, sus características intrínsecas conllevan diferentes grados de protección. De este modo; entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía.

Así, en los signos **genéricos**, encontramos una relación directa entre el producto o servicio a que se aplica y el signo en sí mismo. En razón de lo cual no puede otorgarse exclusividad alguna sobre ellos, es decir: no se protegen a nivel registral. Los **descriptivos** son aquellos que expresan la función, las características o cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, en principio, tampoco pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, mediante el trabajo de su titular a través de las ventas, la publicidad y otros medios, llegue a adquirir ese carácter y por esto el público consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan.

En las marcas **evocativas** el consumidor debe hacer algún esfuerzo para establecer ese vínculo. Sin embargo, la Legislación ha considerado que una marca evocativa que puede obtener su inscripción en el Registro.

Por otra parte, los signos **arbitrarios** están conformados por palabras que ya están en el lenguaje, pero se usan para individualizar otros productos o servicios; es decir, se le asigna un significado distinto al que tiene en la realidad. Por ello cuentan con una protección media, ya que no son tan fuertes porque el concepto contenido en ellos se debe consolidar en el mercado mediante una inversión publicitaria de su titular.

Por último, los **de fantasía** que son aquellos que han sido creados completamente por su titular, ya que por lo general no existen en ningún idioma. Por ello no es común que existan antes de su creación. Este tipo de signos conlleva una alta inversión para posicionarla en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en su curso de enseñanza a distancia **DL 302 S**: “Cómo utilizar las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas para cultivar la imagen de marca”, expresa:

“...Elección y/o creación de una marca

4. Como se indicó en el Módulo I, la principal función de la marca es hacer que los consumidores puedan identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, para distinguirlo de otros idénticos o similares de sus competidores.

(...)

7. A la hora de seleccionar una o varias palabras para formar con ellas una marca, tenga también en cuenta las consecuencias de elegir palabras de los siguientes tipos:

Palabras genéricas

8. El nombre común de un producto o servicio no puede funcionar como marca de ese producto o servicio porque no puede diferenciarlo de los que ofrece otro proveedor. Estos nombres suelen llamarse nombres genéricos, y cualquier fabricante o proveedor está autorizado a usarlos.

Ejemplo: La expresión “limpieza en seco” para designar un servicio de este tipo. Los registros de marcas no permiten registrar nombres de estas características.

La palabra “apple” es, en inglés, el nombre genérico de un determinado tipo de fruta. No obstante, un nombre genérico puede tener un significado particular en relación con un determinado producto o servicio, y puede ser válido como marca cuando se usa arbitrariamente respecto de un producto o servicio para el que no tiene ninguna connotación descriptiva. Un buen ejemplo de este caso excepcional es el uso de la palabra “Apple” como marca de computadoras o productos informáticos.

Marcas descriptivas

9. Las palabras que designan una calidad, rasgo o característica de un producto o servicio no suelen funcionar como marcas y no pueden ser registradas, salvo que se hayan venido utilizando durante tan largo tiempo y de forma tan exclusiva que hayan terminado por vincularse a un determinado productor o proveedor.

Ejemplo: El color marrón empleado para productos de chocolate denotaría una característica del producto, por lo que normalmente no sería registrable. El color podría protegerse si se usa en combinación con una forma distintiva, como una estrella.

Marcas sugestivas

10. Son marcas que aluden a uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugestivas es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan un ligero riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y deneguen su registro. Además, es probable que la mayor parte de las marcas sugestivas ya estén siendo utilizadas por otros fabricantes o proveedores.

Ejemplo: La marca SUNNY para comercializar radiadores eléctricos daría a entender que el producto está pensado para irradiar calor y mantener el hogar a buena temperatura. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y negarse a registrarla.

Palabras inventadas o marcas arbitrarias

11. En este caso se trata de palabras sin significado. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas.

A diferencia de lo que sucede con las marcas sugestivas, el riesgo de conflicto con otras marcas ya existentes es pequeño. Por ello, es más práctico elegir una marca que tenga un fuerte componente de arbitrariedad.

Ejemplo: En 1968, tras un largo proceso de estudio, la Standard Oil Company Corp. de los Estados Unidos eligió como marca el término EXXON®. Se dice que en el proceso de selección se utilizaron ordenadores para combinar al azar varias letras que pudieran ser reconocidas y recordadas fácilmente por el consumidor y formaran una combinación que no hubiera sido empleada en ningún otro país del mundo..." (Curso de enseñanza a distancia DL 302 impartido por la OMPI)

Aplicados estos criterios al caso bajo estudio, considera este Órgano de Alzada que, siendo que

el signo que se solicita inscribir es el conjunto marcario “” para distinguir “servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar ventas en publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina”, éste más bien resulta ser arbitrario en relación al los servicios que protege, o sea, que a pesar de que su elemento

denominativo tiene un sentido definido en nuestro idioma y de fácil percepción por el consumidor promedio, esa expresión no describe estos servicios, ni sugiere una relación entre ellos y el signo, por lo que sí adquiere distintividad.

De este modo, analizado lo resuelto por la autoridad registral y los agravios del apelante, no comparte este Tribunal el criterio del Registro, toda vez que el signo



, considerado en su conjunto 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 para constituirse en una marca registrada y por ende en un derecho de exclusiva para su titular.

Lo anterior es así en virtud de que, además de la denominación “VENTA BUSCO”, cuenta con elementos figurativos que resultan distintivos frente a su objeto de protección, ya que consiste en una bolsa con forma humana, de color verde, la que a su derecha sostiene una lupa cerca de un ojo abierto y una etiqueta con un signo de porcentaje ubicada al lado izquierdo de la bolsa.

Este Tribunal, luego del análisis de la marca propuesta, llega a la conclusión de que efectivamente tal como lo indica el apelante, el signo aolicitado en relación a los servicios que protege es distintivo porque resulta arbitraria, toda vez que el conjunto que la conforma le viene a proporcionar elementos que la individualizan y la identifican dentro del comercio.

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de apelación; presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, 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 final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:45:49 horas del 2 de mayo de 2017, la cual se revoca para que en



su lugar se continúe con el trámite de registro del signo , 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