

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0399-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PROSPORT”**

**Luis Javier Carrero Miguel, apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2447)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0731-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las dieciséis horas con treinta minutos del catorce de diciembre del dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Javier Carrero Miguel**, mayor, soltero, vecino de San José, pasaporte XDA835812, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:39:55 horas del 6 de junio de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de marzo de 2017, el señor **Luis Javier Carrero Miguel**, de calidades entes citadas, en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PROSPORT**”, para proteger y distinguir: “*prendas de vestir*”, en clase 25 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:39:55 horas del 6 de junio de 2017, 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 el 13 de junio de 2017 el señor **Luis Javier Carrero Miguel**, en su condición personal, apeló la resolución referida, y 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, 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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en las prohibiciones de los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

*“... De la confrontación de la parte denominativa del signo y la lista de productos a proteger se desprende que el signo solicitado está formado únicamente por una descripción de características que sirven de guía al consumidor para realizar el acto de consumo. Tome en cuenta que lo que se prohíbe es que el signo esté conformado únicamente por términos descriptivos como sucede en el caso de marras.*

...

*La falta de distintividad radica en que el signo en su impresión, gráfica, fonética e*

*ideológica en conjunto con los productos informan al consumidor sobre cualidades o características de los mismos y es así como lo va a considerar el consumidor medio. El signo per se no logra distinguirse entre productos de su misma naturaleza es decir, entre productos de prendas de vestir deportivas, ni tampoco logra que el consumidor pueda individualizar entre marcas, productos u origen empresarial.*

...

*En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de la marca “**PROSPORT**” por estar formado por palabras descriptivas por lo que carece de la distintividad necesaria para su registro; de conformidad con el artículo **setimo incisos d) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. ...”.*

Por su parte, el recurrente, en sus escritos de apelación y de expresión de agravios alegó en términos generales: Que la denominación “PROSPORT” no tiene traducción al inglés y se trata de una sola palabra que debe ser pronunciada como tal y no aplicando la entonación como si se tratara de dos palabras. Que la preposición “PRO” actúa dando énfasis de “en favor de” o “en beneficio de” cuando se utiliza de manera separada al sustantivo (pro sport). Que en ningún caso “PRO” tiene significado de “profesional”. Que al utilizar “PRO” en una misma palabra y sin traducción expresa al inglés, dejaría sin efecto la traducción de “SPORT”. Que por separado las palabras “Pro” y “Sport” pueden resultar genéricas. Sin embargo, al unir las –como acontece en este caso–, adquiere una identidad propia, diferenciadora y distintiva. Finalmente, a folios 13 al 15 del legajo de apelación, la parte amplía sus alegatos, vuelve a manifestar que las palabras unidas no tienen significado, vuelve a indicar sobre limitar los productos a “prendas de vestir deportivas”, pero no paga el cánon correspondiente y aporta un ejemplo de una marca similar en cuanto a la unión de las palabras.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, en haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisibles por razones intrínsecas.

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, en adelante Ley de Marcas, cuando en realidad la marca solicitada está compuesta por un elemento denominativo, que no resulta de ninguna forma descriptivo, ni falta de distintividad, ya que analizado como un todo no tiene significado alguno tal y como lo presenta el gestionante y aquí apelante, y contiene la suficiente distintividad para marcar los productos solicitados, sea *“prendas de vestir”*.

La distintividad no sólo le otorga al signo de que se trate una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión con relación a los productos que se pretenden proteger y distinguir.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no resulta descriptivo de los productos a proteger, teniendo por lo tanto la suficiente aptitud distintiva, es criterio de este Tribunal que debe revocarse la resolución venida en alzada y en su lugar declarar con lugar el recurso interpuesto por el señor Carrero Miguel, con relación a la marca de fábrica y comercio solicitada **“PROSPORT”** para proteger y distinguir en la clase 25 de la nomenclatura internacional: *“prendas de vestir”*, debiendo continuarse con el trámite de inscripción, conforme lo peticionado por el apelante.

Por lo anterior corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Javier Carrero Miguel**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:39:55 horas del 6 de junio de 2017, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide.

**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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Javier Carrero Miguel**, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:39:55 horas del 6 de junio de 2017, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impide. 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*

*Kattia Mora Cordero*

*Roberto Arguedas Pérez*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**