



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0395-TRA-PI



Solicitud de registro de marca de servicios “ ”

GRUPO NACION GN, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No.2015-989)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1020-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CLAUDIO MURILLO RAMÍREZ**, mayor de edad, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-557-443, en su condición de apoderado especial de **GRUPO NACION GN, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, 4 de febrero del 2015, el señor **CLAUDIO MURILLO RAMÍREZ**, en su condición de apoderado especial de **GRUPO NACIÓN GN, S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de



servicios “ ”, tramitada bajo el expediente número 2015-989, para proteger y distinguir en clase 41: capacitación, y formación, particularmente cursos de capacitación para emprendedurismo.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince el Registro de la Propiedad Industrial indicó que el signo solicitado no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos c) y g) del artículo 7 y el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “TICO EMPRENDEDOR,” para la clase 41 internacional. [...]**”

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril del 2015, **CLAUDIO MURILLO RAMÍREZ**, de calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este tribunal el visible a folio 53, una vez otorgada la audiencia de reglamento, 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 nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;




CONSIDERANDO

PRIMERO.SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita y vigente a nombre de **COLEGIO BOSTON DE NEGOCIOS, S.A.**, la siguiente marca:



“”, registro 184775, presentada el 22 de agosto de 2008 y vigente hasta el 23 de enero de 2019, para proteger y distinguir: servicios de educación, formación y esparcimiento, clase 41.

2. Que en el Registro de Propiedad Industrial se encuentra inscrita y vigente a nombre de **TYCO INTERNATIONAL SERVICES GMBH**, la siguiente marca:

“**TYCO**”, registro 206911, presentada el 27 de setiembre de 2010 y vigente hasta el 3 de febrero de 2021, para proteger y distinguir: educación; formación (entrenamiento), servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; procesamiento de sonido, clase 41.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE APELANTE.El Registro de la Propiedad Industrial, deniega la inscripción del signo propuesto por razones intrínsecas y extrínsecas al considerar que se encuentra inmerso dentro de las causales de inadmisibilidad comprendidas en los incisos c) y g) del artículo 7 y el inciso a) del artículo 8 de la Ley de



Marcas y Otros Signos Distintivos:

“Con fundamento en la normativa citada, el signo TICO EMPRENDEDOR (DISEÑO), está constituido por términos genéricos y de uso común con respecto a los servicios que se solicitan, son términos que califican y describen el servicio de “capacitación para emprendedurismo”, toda vez que los servicios a proteger están asociados con el vocablo “emprendedor”, mismos que son genéricos e inapropiables por un solo titular para los servicios solicitados, con lo que se denota la ausencia de los elementos de novedad y originalidad que debe de ostentar una marca para ser distintiva; nótese que la anterior acepción nos transmite una idea muy clara de lo que se trata, al ser una designación usual de los servicios de comercialización. Por lo tanto, este tipo de denominaciones, no puede ser apropiable por un particular, ya que debe de dejarse a la libre para que la competencia propia de este tipo de servicios los use sin ningún tipo de restricción.

Conforme lo indicado, tenemos que del examen en conjunto de las marcas “TICO EMPRENDEDOR” (denominativa-solicitada), en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y “EMPRENDE EL VALOR DE SER EMPRENDEDOR” (denominativa-inscrita), en la misma clase citada, indudablemente desde el punto de vista gráfico o visual presentan similitudes capaces de causar confusión en el público consumidor sobre la procedencia de los servicios y su origen empresarial, lo que no le otorga distintividad para cumplir la función diferenciadora en el mercado. En este mismo sentido, FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255, indica que: La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación.

Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo fonético, debe aplicarse la misma premisa que en el anterior, ya que los sonidos que emiten al pronunciarse ambas marcas “TICO EMPRENDEDOR” y “EMPRENDE EL VALOR DE SER



EMPRENDEDOR”, es sumamente parecida, denotando una confusión de carácter auditivo. Y desde el punto de vista ideológico ambos signos evocan una misma o similar idea”.

Por su parte, la representación de la recurrente manifiesta, en lo que interesa: *“En una visión en conjunto los signos presentan más diferencias que semejanzas, no se puede descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. Se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, analizar un signo después de otro. No es procedente hacerlo en forma simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. La evaluación del Registro no se está haciendo en forma global o en conjunto ya que divide los elementos de cada una de las marcas y los individualiza sin tomar en cuenta los otros elementos que son los que vienen a dar la diferenciación a las marcas para su registro.*

La marca vista en su conjunto no resulta genérica, no se quiere apropiarse de los términos TICO EMPRENDEDOR sino proteger el conjunto marcario. Existen muchas marcas registradas que se componen de una estructura similar a la del signo solicitado. La marca



solicitada no presenta similitud con las marcas TYCO y , presentan una estructura diferente, el signo solicitado cuenta con elementos diferenciadores que permiten su coexistencia registral. La empresa titular es de alto reconocimiento en el sector de comunicaciones lo que anula la posibilidad de confusión ya que los servicios de capacitaciones siempre irán asociados y respaldados por GRUPO NACIÓN GN, S.A.”

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LAS PROHIBICIONES INTRÍNSECAS DE REGISTRO. Nuestra legislación define como marca: *“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 [artículo 2 ley de marcas]”. De la anterior definición, se extrae como requisito para acceder el registro, la distintividad del signo marcario.

Las causales de inadmisibilidad se encuentran clasificadas en objeciones por motivos intrínsecos y motivos extrínsecos. La primera hace referencia a la capacidad de los signos de distinguir los productos o servicios respectivos, y no confundirse con ellos ni con sus cualidades o atributos. Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales y para el caso bajo estudio nos interesan:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*


[...]c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica [...].”

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica. Así, cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio expresado por la autoridad registral,



en cuanto a que no puede ser autorizado el registro del signo “  ”, para proteger y distinguir: “capacitación, y formación, particularmente cursos de capacitación para emprendedurismo”, dado que el signo solicitado informa directamente la categoría de



servicios a distinguir, en este caso es para servicios de emprendedurismo.

Es decir, es un término utilizado para referirse a los servicios que pretende distinguir, sean capacitación, y formación, particularmente cursos para emprendedurismo. Bajo esta idea resulta imposible el registro de este tipo de signos, pues se estaría limitando su uso para los demás competidores del mercado, de permitir esto, el Tribunal estaría monopolizando un término de uso común a favor de un comerciante.

En termino TICO no es un elemento que brinde distintividad al signo, ya que es un gentilicio asignado a las personas nacidas en Costa Rica, en función de su peculiar forma de hablar, pues es muy dado referirse a objetos y cosas pequeñas o de menor cantidad con la terminación “tico”. Así por ejemplo y para citar algunas de estas palabras: poquitico, chiquitico, solitico, que reflejan claramente la existencia de este gentilicio, de uso común para todo los costarricenses y por ende, no apropiable por alguien particular.

A criterio de este Tribunal, el signo solicitado en su conjunto no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, conforme a los incisos citados, el signo no tiene distintividad, ya que las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento que le de esa característica, la frase es el servicio que se prestará, siendo palabras genéricas que con relación a los servicios no lo distinguen de otros de su misma especie en el comercio.

Por lo expuesto, considera este Órgano que no resultan de recibo las manifestaciones del apelante, ya que la marca propuesta carece de la *aptitud distintiva* necesaria para distinguir los productos que refiere de otros de la misma naturaleza y que sean ofrecidos en el mercado por titulares distintos.

El hecho que existan signos que contienen el término tico en su denominación, no es vinculante para el caso de marras, ya que cada caso debe examinarse conforme a la información que consta en la publicidad registral que arroja la solicitud del signo pretendido.



Un registro previo no da derecho de inscribir un signo que contravenga lo dispuesto en la legislación.

SOBRE LAS PROHIBICIONES EXTRÍNSECAS DE REGISTRO. COTEJO DE LOS SIGNOS.

SIGNO SOLICITADO



Capacitación, y formación, particularmente cursos de capacitación para emprendedurismo.

SIGNOS REGISTRADOS



Servicios de educación, formación y esparcimiento.

TYCO

Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; procesamiento de sonido.

El signo solicitado es una marca mixta [conformada por elementos gráficos y denominativos], y los signos registrados son uno mixto y el otro denominativo. Este tribunal, en referencia a los signos mixtos sigue la doctrina que parte del estudio del elemento preponderante, si lo gráfico o lo denominativo. Aspecto relevante a la hora de determinar las similitudes desde el punto de vista, gráfico, auditivo y semántico. Además, que uno de los agravios del recurrente versa sobre la inexistencia de identidad gráfica, fonética e ideológica de los signos.

Sobre este tema el autor Diego Chijane en su obra Derecho de Marcas (2007,pág. 392), indica:



“Mayoritariamente se expresa, que cuando el cotejo marcario se realizare entre un signo denominativo y otro mixto, o entre signos mixtos, debe darse mayor importancia, en términos generales, a la parte denominativa, ya que ésta es la única que presenta significación en el plano fonético y atento a que su expresión verbal resultará necesaria para requerir el correspondiente producto”. Agrega: “la doctrina alemana señala que en las marcas mixtas, el componente denominativo absorbe la imagen global de la marca”. [pág. 392]

Es así que se considera que el elemento preponderante para el cotejo marcario del signo solicitado es **TICO EMPRENDEDOR**, debido a que el consumidor por lo general, tiende a basarse en el elemento denominativo para la transmisión oral de la marca, ya que las palabras tienen un significado y suelen comunicarse de manera más fácil que las imágenes.

En el análisis que se realiza desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca



solicitada , y las registradas, y **TYCO** existe una similitud capaz de crear confusión, el elemento preponderante de la marca solicitada es su parte denominativa, sea **TICO EMPRENDEDOR** que es la que más resalta del conjunto marcario, es lo primero que percibe el consumidor y lo que queda grabado en su memoria, y esta frase contiene en su conformación la parte denominativa de las marcas registradas.



Desde el punto de vista fonético, la marca presenta semejanza parcial con los



signos registrados y **TYCO**, el impacto sonoro de **EMPRENDEDOR** y **EMPRENDE** es afín, lo mismo que **TICO** y **TYCO** que se pronuncian exactamente igual.



Ideológicamente, el signo solicitado presenta mayor semejanza con el



registrado, ya que ambos evocan la aptitud de una persona para desarrollar negocios o actividades varias.

Sumado a las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas, los signos distinguen servicios de formación y educación, coinciden en el sector de empresas que dirigen su negocio a la capacitación por lo que su coexistencia en el mercado puede crear confusión para el consumidor, por lo tanto, no es posible el registro del signo solicitado.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado **CLAUDIO MURILLO RAMÍREZ**, apoderado especial de **GRUPO NACION GN, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, No. 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, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **CLAUDIO MURILLO RAMÍREZ**, apoderado especial de **GRUPO NACION GN, S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro del signo



solicitado “  ”, para proteger y distinguir en clase 41: capacitación, y formación, particularmente cursos de capacitación para emprendedurismo. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

- **Marca Intrínsecamente inadmisibles**
- **TE: Marca con falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**



CORRECCION ERROR MATERIAL

Expediente No. 2015-0395-TRA-PI



Solicitud de registro de marca de servicios “ ”

GRUPO NACION GN, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-989)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 265-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis.

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 01020-2015 dictado dentro del presente expediente a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince.

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

ÚNICO. Visto el error material que contiene el Voto emitido por este Tribunal No. 1020-2015 dictado dentro del presente expediente a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil quince, visible a folio 60, en el cual se consignó en forma errónea el año de la resolución recurrida en el encabezado: “contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince.”, resultando segundo: “Que mediante



resolución de las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince.”, considerando cuarto párrafo final: “contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince.”, y en el Por Tanto: “dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos con veintinueve segundos del primero de abril del dos mil quince, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto: dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos con treinta y nueve segundos del primero de abril del dos mil quince.

POR TANTO

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el del Voto No. 549-2015 dictado dentro del presente expediente a las catorce horas veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil quince, para que se lea correctamente el año de la resolución apelada como sigue: “[...] dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticinco minutos con treinta y nueve segundos del primero de abril del dos mil quince. [...]”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha resolución. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora