

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0399-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo EDUCACIÓN X LA EXPERIENCIA LO BUENO DE SER BUENO (diseño)

Armando Prida Huerta, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10978-2012)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1059-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas del ocho de octubre de dos mil trece.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Hegedüs, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cero quinientos cincuenta y ocho-cero doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial del señor Armando Prida Huerta, ciudadano mexicano, con domicilio en el Estado de Puebla, Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, el Licenciado Pal Hegedüs, representando al señor Prida Huerta, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo



para distinguir en la clase 16 de la nomenclatura internacional libros de valores, libros de educación en valores, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés de imprenta, libros.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas, treinta y un minutos, cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha nueve de mayo de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra la resolución final indicada; el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las once horas, siete minutos, veintiséis segundos del quince de mayo de dos mil trece.

CUARTO. Que 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 fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto es respecto de unos productos únicamente descriptivo de características, respecto de otros engañoso, y en definitiva carente de aptitud distintiva, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante indica que la resolución carece de fundamentación por no indicarse en qué forma el signo propuesto resulta ser genérico, que el signo no es la designación usual o común de los productos, y que del análisis del conjunto del signo propuesto se deriva que este es sugestivo y por ende inscribible.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Tenemos que el apelante argumenta en el sentido de indicar que su marca no es genérica de acuerdo al inciso a) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas) sino que es un signo evocativo. Al contrario, el Registro fundamenta su resolución en que el signo es para unos productos únicamente descriptivo de características, y para otros engañoso, prohibiciones contenidas en los incisos d) y j) del artículo 7 indicado. El Registro aclara además que la parte denominativa es la predominante.

Si bien el signo propuesto consiste en un diseño, para este Tribunal su parte denominativa es la predominante, ya que será ésta la utilizada por el consumidor para referirse a los productos. De esta forma procede analizar las expresiones que constituyen la parte denominativa a fin de

determinar si las mismas en conjunto dan distintividad suficiente al signo solicitado. La frase EDUCACIÓN X LA EXPERIENCIA es una frase común en el ramo de educación, la cual al contrario de lo que indica el apelante no presenta ninguna originalidad, sino que se limita a indicar que se trata de un proceso de aprendizaje basado en la experiencia. Se trata entonces de una frase de uso común. Al contrario de lo que afirma el apelante en sus agravios, en el sentido de que el término sea sugestivo o evocativo, la frase es descriptiva de una cualidad ya que el consumidor no requerirá de ningún esfuerzo mental a efecto de determinar el sentido de la misma.

Por otra parte, la frase LO BUENO DE SER BUENO, tampoco es distintiva ya que se refiere a una cualidad general, el ser bueno, cualidad que se reitera en la frase indicada. Esta frase al contrario de lo que indica el apelante no es original, sino que da una idea clara con términos de uso común de la cualidad de bueno que tiene algo que es bueno, con lo cual da una redundancia sin ser por ello original. Se trata igualmente de una frase genérica, que más que evocar o ser sugestivo, da al consumidor una idea precisa de que el producto tiene la cualidad de ser bueno, y es por ello bueno.

Si bien es cierto como indica el apelante en sus agravios que los términos en que consiste la marca no son la designación común o usual de ninguno de los productos, lleva razón el registro en indicar que la marca es genérica porque está compuesta por elementos genéricos y de uso común **que describen dos cualidades de los productos de forma directa, sea que es bueno y que se relaciona con la educación por la experiencia.**

De esta forma, la parte denominativa de la marca resulta ser únicamente una descripción de las características de pueden tener los productos, sea que serán buenos y se relacionan con la educación por la experiencia; en el caso de los productos a marcar libros de valores, libros de educación de valores, productos de imprenta, material de instrucción o didáctico, y libros en general. Por esta razón la marca no tiene la distintividad requerida para que el consumidor pueda fácilmente identificar los productos y diferenciarlos de los de la competencia e incurre en la prohibición del inciso g) de la Ley de Marcas.

Respecto del resto de los productos que conforman el listado propuesto, papel, cartón y artículos de estas materias o comprendidos en otras clases, material de encuadernación, material para artistas, máquinas de escribir y artículos de oficina, artículos de papelería, adhesivos, materias plásticas para embalar caracteres de imprenta, clicés de imprenta, la marca propuesta no presenta igualmente suficiente distintividad. La frase “Lo bueno de ser bueno es en este caso igualmente genérica” referida a una cualidad a esperar en esos productos, que sean buenos, por lo que no aporta a la distintividad del signo para esos productos. Por otro lado, la frase “Educación x la Experiencia” tampoco ofrece distintividad, y más bien confunde al consumidor, ya que el mismo lejos de cumplir una función distintiva, describe cualidades que el consumidor buscará asociar a esos productos. Tal y como indica el apelante: “el consumidor podrá pensar que se trata de algo que tiene que ver con educación” por lo que el signo aparece más bien llevando al consumidor a buscar cualidades en el producto que podrían tenerlas o no, dependiendo del fin al que sean empleados. De esta forma, el signo es falto de distintividad para estos productos, pero también genera confusión sobre la naturaleza y cualidades del producto, aptitud para el empleo, ya que estos productos no se relacionan directamente con la educación por la experiencia como si lo hacen los otros productos de la lista que incluyen material didáctico. Por estas razones el signo propuesto para estos productos incurre no sólo en la prohibición del artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas sino también en la prohibición indicada en el inciso j) del mencionado artículo.

En conclusión, para los productos a marcar, el conjunto denominativo de esta marca no constituye un elemento que permita fácil y claramente al consumidor distinguir estos productos de los de los competidores y por lo tanto es en relación a estos productos falto de distintividad. Visto globalmente, el signo propuesto da una idea directa de las cualidades de lo que va a distinguir, pero con frases que no son originales y utilizando términos genéricos referidos a esas cualidades, por lo que no es sugestivo o evocativo sino genérico y descriptivo. Por ello, no presenta suficiente distintividad para cumplir la función marcaria, que es precisamente servir de signo distintivo para diferenciar los productos de los de los competidores. El signo solicitado incurre por lo tanto en la prohibición de falta de distintividad del inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y para los

artículos que no sean textos didácticos, lleva a un riesgo de confusión sobre las cualidades del producto, por lo que incurre además en la prohibición del inciso j) del mencionado artículo.

Por las razones antes enumeradas concluye este Tribunal que debe de confirmarse la resolución venida en alzada declarando sin lugar el recurso de apelación planteado, para denegar la inscripción de la marca solicitada en toda la clase 16.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Pal Hegedüs representando al señor Armando Prida Huerta, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cuatro segundos del veintidós de abril de dos mil trece, la que en este acto se

confirma, denegándose el registro como marca del signo



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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29