



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0699-TRA-PI

Oposición en solicitud de registro como marca del signo INFOCELULAR

Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 08-07)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1169-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas diez minutos del dieciséis de setiembre de dos mil nueve.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su calidad de apoderado especial de la empresa **ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S.R.L. DE C.V.**, organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:36 horas del 9 de febrero de 2009.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de enero de 2007, el Licenciado Geovanni Bonilla Goldoni, en representación del Instituto Costarricense de Electricidad, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **INFOCELULAR**, en clase 38 para distinguir servicio de infocomunicaciones inalámbricas que permiten la transmisión de cualquier tipo de información por medio de servicios de comunicación de voz, multimedia y datos.

II.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de diciembre de 2007, el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa



Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcara.

III.- Que mediante resolución dictada a las 09:44:36 horas del 9 de febrero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de marzo de 2009, el Licenciado Montero Sequeira, en su condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por dedicarse la presente resolución al análisis intrínseco del signo propuesto como marca, no es necesaria la exposición de un elenco de hechos probado o no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado como marca, **INFOCELULAR**, cumple con los requisitos intrínsecos para poder ser registrada. El apelante, por su parte, en audiencia dada por este Tribunal indica que el signo propuesto es genérico y su registro limita la libertad de comercio.



TERCERO. INAPTITUD DEL SIGNO PROPUESTO PARA CONVERTIRSE EN UNA MARCA REGISTRADA. Realizado por este Tribunal el análisis de viabilidad del registro solicitado, se considera que el signo propuesto cae en una prohibición de tipo intrínseco. El tratadista Manuel Lobato explica la razón de la exclusión al registro de las marcas compuestas únicamente por elementos descriptivos:

“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contrasignados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a la disposición de todos los competidores

(...)

Los signos que pueden servir para señalar el destino están constituidos por la indicación de la función del producto al que pretenden distinguir (...)

... la marca descriptiva es aquella que hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.) ... La marca descriptiva indica alguna característica relevante del producto o servicio distinguido ...”

Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 211-212, 213, 215.

En el presente asunto, se tiene que INFOCELULAR describe las ideas de información y telefonía celular, y si los servicios a distinguir son en resumen los de comunicaciones inalámbricas que permiten descargar información, tenemos que los teléfonos celulares generalmente permiten la descarga de información, por lo que el signo consiste únicamente en una forma de describir una característica del servicio, sea el indicar que la información se puede descargar a través de teléfonos celulares.



Así, se debe de avalar el argumento emitido por la representación de la empresa apelante en este sentido, ya que la sencillez del signo propuesto hace que éste no posea aptitud distintiva bastante relacionada a los servicios propuestos, por lo que hace aplicable no sólo el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, sino también el inciso g) de dicho artículo, que rezan:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

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

(...)”

CUARTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto **INFOCELULAR** no puede ser inscrito como marca de servicios según lo solicitado, por carecer de aptitud distintiva intrínseca; así, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V., revocándose en este acto la resolución venida en alzada para denegar el registro solicitado.

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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Administradora de Marcas RD, S.R.L. de C.V. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:44:36 horas del 9 de febrero de 2009, la cual se revoca y en su lugar se deniega el registro solicitado. 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74