

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0783-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “CUADERNOS X NOTAS”

SERVICIOS ACADEMICOS NACIONALES, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 4016-2010)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO No. 1246-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con veinticinco minutos del veinte de diciembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Apolinar Peralta**, mayor, estadounidense, consejero académico, vecino de San José, con pasaporte 112491848, en su calidad de Apoderado Generalísimo sin limitación de suma de la empresa solicitante **SERVICIOS ACADEMICOS NACIONALES, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del doce de agosto de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de mayo de dos mil diez, el señor **Apolinar Peralta**, de calidades y en la representación indicada, solicitó el registro de la marca de fábrica **“Cuadernos x Notas (Diseño)”**, en **Clase 16** la clasificación internacional, para distinguir y proteger: **“material de instrucción y enseñanza.”**

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, cuarenta y cinco minutos,

cincuenta y tres segundos del doce de agosto de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la solicitud de inscripción de la marca relacionada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el diecinueve de agosto de dos mil diez, el señor Peralta, en la representación indicada, apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado, por considerarlo carente de distintividad, ya que está compuesto por términos genéricos que pueden causar confusión en el consumidor promedio en relación con los productos a proteger en clase 16, dado lo cual no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, al violentar lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa apelante manifiesta que mediante **expediente número 2009-3892**, tramitado ante ese mismo Registro, presentó por primera vez la solicitud de la marca “*Cuadernos x Notas*”, no obstante la misma fue archivada porque no se cumplió con el requisito de la publicación del edicto correspondiente, pero nunca se le previno que fuera carente de distintividad o que pudiera causar confusión. Indica que efectivamente el producto a proteger es un cuaderno en donde además se puede apuntar las notas, sea es un producto de instrucción y enseñanza. En razón de lo anterior, afirma que en dicho expediente se acogió la marca solicitada y eso debería ser un precedente para el caso actual, ya que el Registro de la Propiedad Industrial debe tener uniformidad en sus criterios, para no causar indefensión o confusión en sus usuarios y en los consumidores, y en aplicación de los Principios Generales del Derecho. A su vez, solicita que el expediente número 2009-3892 se tenga como referencia para la resolución final del recurso.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Analizado el signo propuesto “*Cuadernos X Notas (Diseño)*”, en correspondencia con los productos para los cuales se solicita su registro, deviene en una marca débil, carente de la distintividad necesaria para lograr la protección registral, ya que hace una relación directa a un producto específico, cuadernos para apuntar notas, que tal como afirma el recurrente sería lo protegido con la marca propuesta. Aunado a lo anterior, el signo no contiene ningún elemento adicional que le confiera esa distintividad, que permita la individualización de lo ofrecido por la empresa solicitante, ya que cuando el público tenga que elegir no tendrá forma de distinguir entre los productos de que se trata el signo y los que tengan otro origen comercial, es decir, no cumplirá con los fines de un registro marcario. Y es que, el signo que se solicita está compuesto por términos genéricos y de uso común que evocan en forma directa algunos de los productos a proteger y por ello deben dejarse a la libre para su uso por parte de la competencia, cayendo así en la prohibición del **inciso g)** del artículo 7º de de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, el hecho de que el signo que se solicita inscribir, como se señaló líneas atrás, da la idea directa



de “*cuadernos para practicar notas*”, y se va a aplicar, en general, a “*materiales de instrucción y enseñanza*”, que es una gama de productos más amplia y no solamente cuadernos para hacer notas, el público consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto la variedad de materiales que son protegidos por este signo, con lo cual se infringe también el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas citada.

Por otra parte, alega el apelante que para el dictado de esta resolución debe considerarse como antecedente la solicitud presentada por la empresa **Asociación Latinoamericana Pro-Desarrollo Humano**, tramitada bajo el expediente número 2009-3892. Sin embargo, debe recordar que, tanto la Autoridad Registral como este Tribunal de Alzada, deben fundamentarse en los autos que constan dentro de cada expediente y el hecho de que, en otro expediente totalmente ajeno a éste se consideró que un signo cumplió con los requisitos de registrabilidad y se autorizó la publicación del edicto de ley, no tiene un carácter vinculante para resolver el caso que ahora nos ocupa, por cuanto cada solicitud reviste particularidades específicas, razón por la cual no resulta de recibo dicho alegato.

Dicho lo anterior, concluye este Tribunal Registral, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **Apolinar Peralta** en representación de la empresa **SERVICIOS ACADÉMICOS NACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA** y confirmar la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del doce de agosto de dos mil diez, que rechazó el registro del signo “*Cuadernos X Notas*”.

TERCERO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 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 **Apolinar Peralta** en representación de la empresa **SERVICIOS ACADÉMICOS NACIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos, cincuenta y tres segundos del doce de agosto de dos mil diez, la cual se confirma. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55