



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0116-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “FUTBOLITO EL FUTBOL ES DE LOS NIÑOS (DISEÑO)”

DOGOOD AMERICAS LIMITADA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 7765-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1281-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación formulado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-1055-703, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **DOGOOD AMERICAS LIMITADA.**, una sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 3-102-605027, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veintiún minutos, cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de agosto de 2010, la Licenciada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa **DOGOOD AMERICAS LIMITADA**, solicita la inscripción, en clase 41 de la Nomenclatura Internacional, de la marca de servicios **“FUTBOLITO EL FUTBOL ES DE**



LOS NIÑOS (DISEÑO)”, para proteger y distinguir: “*Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”, con el diseño:



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las nueve horas, veintiún minutos y cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil once, resuelve rechazar la inscripción de la solicitud indicada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la Licenciada Reuben Hatounian, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, y por ello 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 Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS: No se tienen hechos de tal



naturaleza que incidan en la resolución del proceso por ser un caso de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial determina que la marca solicitada, “*Futbolito el futbol es de los niños*”, a pesar de ser una marca compuesta, está constituida por términos genéricos, que son de uso común en relación con los servicios a prestar, y por ello no son apropiables por un particular, dado que denota ausencia de la aptitud distintiva necesaria para ser registrable. Los elementos que la componen nos dan una idea clara de lo que se trata el objeto de protección, contraviniendo así los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme la recurrente, alega que de ninguna forma las palabras “*Futbolito el futbol es de los niños*” conforman una denominación necesaria para los servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, por lo que no puede asegurarse que la marca propuesta es genérica. Agrega que, si se analiza a fondo el signo, se concluye que, lo que hace es dar una idea al consumidor de que se relaciona, en alguna forma, con el futbol, sin embargo no se indica en forma explícita de qué manera y por ello la marca es evocativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. El análisis de registrabilidad de un signo marcario, atiende a dos tipos de causales, unas extrínsecas y otras intrínsecas. Las primeras, extrínsecas, se relacionan con derechos de terceros que se encuentren inscritos o en uso en el mercado con anterioridad y están reguladas en el artículo 8 de nuestra Ley de Marcas. Las intrínsecas, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“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 los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger y cuando respecto de éste no tenga suficiente **aptitud distintiva**, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así que de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente.

Dado lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio sostenido en la resolución impugnada, por cuanto, de conformidad con **el artículo 7 incisos c) y g)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo “**Futbolito el futbol es de los niños**”, para la protección y distinción de los servicios de “*educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”, no puede ser autorizado por estar constituido por términos genéricos, cuyo uso



es común para designar esos servicios, siendo que, a pesar de ser un signo mixto, el término preponderante lo es el elemento denominativo, por ser éste el utilizado más fácilmente por el consumidor para nombrarlo y hacer referencia a él, ya que el diseño agregado no le aporta una carga distintiva suficiente, que sea capaz de individualizarlo de los otros servicios de este tipo que se ofrecen en el mercado.

Es por las anteriores consideraciones que, concluye este Tribunal, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la compañía **DOGOOD AMERICAS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veintiún minutos con cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma.

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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la compañía **DOGOOD AMERICAS LIMITADA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, veintiún minutos con cinco segundos del veintiocho de enero de dos mil once, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katty Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptor.

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: Solicitud de inscripción de la marca

TG: Marcas y Otros signos distintivos

TNR: 00.42.55.

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55