



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0931-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BECAS TUTORIA”
(DISEÑO)**

GRUPO TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. -2012-4063)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 306-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas quince minutos del dos de abril de dos mil trece.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos seiscientos cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con once minutos treinta y seis segundos del ocho de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día tres de mayo de dos mil doce, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“BECAS TUTORIA” (DISEÑO)** en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Servicios de educación”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con once minutos treinta y seis segundos del ocho de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: ***“POR TANTO: / Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 41 internacional solicitada...”***

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de agosto de 2012, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en representación de la empresa **GRUPO TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, 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 invalidez o la nulidad 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 Jueza Ortiz Mora , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N°



7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto es engañoso, en relación a los productos que desea proteger en la clase 41 internacional solicitada y que el signo resulta ser genérico y carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, alega la apelante que la marca propuesta “**BECAS TUTORIA**” (**DISEÑO**) es apta para ser protegida en la clase 41 para educación. Que no necesariamente tiene que decir en el listado de servicios si hay becas o si la educación se da por tutoría, porque la protección es amplia y éstos servicios se encuentran incluidos en la educación que es concebida como un todo siendo la marca propuesta distintiva.

TERCERO. SOBRE EL FONDO.. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“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.”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos 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:*

(...)

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

Al pesar de que la marca que nos ocupa es del tipo mixta, su factor preponderante es la parte denominativa, siendo que el público consumidor al ubicarse frente a ésta, la imagen que retendrá es “**BECAS TUTORIA**”, resultando esta frase que lo acompaña una descripción absoluta de características y cualidades del producto a proteger y distinguir con el signo propuesto sobre los otros de su misma especie. Este tipo de denominaciones tan fuertes y directas, rayan en lo *descriptivo* ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense, vea en estos términos la descripción de una característica del producto, y más aún, la descripción del producto promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal que al presente caso resultan aplicables los incisos **d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento este Tribunal en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“(...) La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. (...)” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).



Por otra parte, en relación al carácter *descriptivo*, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en productos iguales o similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos productos, no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva.

De acuerdo con los incisos d) y g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, no tenga suficiente aptitud distintiva y es descriptivo.

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.

En cuanto a la conformación del signo distintivo, resulta de importancia en el presente caso resaltar que al analizar la marca solicitada **“BECAS TUTORIA” (DISEÑO)**, se constituye en una marca descriptiva, ya que imprime en la mente del consumidor la idea de que los



servicios de educación se dan por tutoría y que proporcionan becas, lo que no es así, según la lista de servicios propuesta.

Respecto a los agravios de la apelante relativos a que la marca “**BECAS TUTORIA**” (**DISEÑO**) es apta para ser protegida en la clase 41 para educación, que no tiene que decir el listado de servicios si hay becas o si la educación se da por tutoría porque la protección es amplia y se encuentra incluida la educación concebida como un todo, y que es distintiva. Al respecto dichos agravios deben ser rechazados, toda vez que efectivamente considera este Tribunal que el signo es descriptivo, al considerar el consumidor que los servicios de educación se dan por tutoría y que proporcionan becas y eso hace que sea carente de la distintividad requerida.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez** como solicitante y apelante en su escrito de expresión de agravios, adolece el signo propuesto de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso d) y g) del artículo 7º de repetida cita, ya que la marca solicitada no es distintiva en relación con los productos a proteger, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con once minutos treinta y seis segundos del ocho de agosto de dos mil doce, la cual 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, N° 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **GRUPO TERRA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con once minutos treinta y seis segundos del ocho de agosto de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55