



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-01000-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “LIBROWEB SANTILLANA (DISEÑO)”

SANTILLANA, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7160-2012)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 351-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil trece.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Sergio Quesada González**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-553-680, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SANTILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-145880, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de agosto de 2012, el **Licenciado Sergio Quesada González**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de comercio “**LIBROWEB SANTILLANA (DISEÑO)**”, en **Clase 16** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Papel, cartón y artículos de esas materias no comprendidos en otras clases, libros impresos, diarios, periódicos y*”



revistas y, en general todo tipo de carteles, pegatinas, calcomanías, banderines de papel y cartón, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, objetos de escritorio y dibujo (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases), caracteres de imprenta, clichés, folletos publicitarios y catálogos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Sergio Quesada González, en la condición indicada presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de 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 Ureña Boza, 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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que causan engaño o confusión respecto de los productos que desea proteger en clase 16 internacional. Por ello, no es posible su registro ya que transgrede lo dispuesto en el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante manifiesta que el Registro funda su rechazo en que la partícula “web” del distintivo pretendido hace alusión a los productos que protege, sin tomar en consideración los otros elementos del diseño, sean “libro” y “Santillana”, desmembrando el signo. Agrega que no se solicita la palabra *web* en forma aislada ya que viene adosada al término “Libro”, formando una expresión novedosa que es “LIBROWEB” y se le agrega la marca insignia de la solicitante “SANTILLANA” para hacerla más novedosa y particular. Afirma que dicho signo es evocativo, porque en su integridad de alguna manera se cruza entre sus elementos con los productos a proteger y no descriptivo, que es lo prohibido por el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas. En razón de dichos alegatos, solicita se ordene continuar con el trámite de registro de la marca solicitada.

TERCERO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

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, 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:*

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata...”

De acuerdo con la normativa citada, en líneas generales, una marca es inadmisibile por razones intrínsecas cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; y, en particular, cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre su naturaleza o sus cualidades.

Analizada la marca propuesta **“LIBROWEB SANTILLANA (DISEÑO)”** respecto de los productos que pretende proteger, que se refieren en general a productos o artículos impresos en papel y cartón, tales como *libros impresos, periódicos, revistas, carteles, calcomanías*, así como *máquinas de escribir y artículos de oficina*, considera este Tribunal Registral que tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, el signo puede provocar engaño o confusión en el consumidor, nótese que **“LIBROWEB SANTILLANA”** hace alusión a un libro que se distribuye en la web, es decir en forma digital y no impreso, y no a la serie de productos que se solicita marcar con él.

En razón de lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibile por razones intrínsecas por violentar la norma transcrita por ser engañosa y, además, por contrariar la doctrina del último párrafo de ese mismo artículo 7, que indica: *“Cuando la marca consista en*

una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”, dado lo cual, al utilizarse en la marca la palabra “libroweb”, no puede ser concedida para otros productos que no sean un libro o al menos una publicación en la web.

Dadas las anteriores consideraciones, no puede esta Autoridad resolver en forma distinta de lo que hizo el Registro *a quo*, siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Sergio Quesada González**, en representación de la empresa **SANTILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, la cual 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, 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 el **Licenciado Sergio Quesada González**, representando a la sociedad **SANTILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y ocho segundos del once de setiembre de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue el registro del signo “**LIBROWEB SANTILLANA (DISEÑO)**”. 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

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69