



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0126-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LOCKERMOVIL Soluciones de Resguardo” “(DISEÑO)”

LOCKERMOVIL SOCIEDAD ANÓNIMA apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2013-2720).

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 506 -2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta minutos del primero de julio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por el señor José Manuel Alfaro Jiménez, mayor, casado, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno mil ciento cuarenta y uno cero ciento sesenta y uno, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LOCKERMOVIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y seis minutos cinco segundos del dieciséis de enero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha primero de abril de dos mil trece, el señor José Manuel Alfaro Jiménez en su condición de apoderado especial de la sociedad **LOCKERMOVIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



en **clase 39** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y



distinguir: “*Servicios de almacenamiento temporal de artículos o mercancías por medio de casilleros*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas cincuenta y seis minutos cinco segundos del dieciséis de enero de dos mil catorce, dispuso “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada [...]**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintiuno de enero de dos mil catorce, el señor José Manuel Alfaro Jiménez en representación de la sociedad **LOCKERMOVIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, presenta recurso de apelación.

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, 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 de 2010 al 12 de julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**LOCKERMOVIL Soluciones de Resguardo**” (**DISEÑO**) dado que el signo marcario está



constituido por términos que relacionados con el producto que intenta proteger y no ostenta la distintividad necesaria para su debida inscripción. La distintividad resulta ser una característica fundamental que debe presentar todo signo, señalando el a quo que el signo solicitado no tiene tal carácter, el mismo se confunde con aquello que va a identificar, es decir que el mismo constituye el nombre de lo que se va a distinguir, describe sus características. En general, cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo.

Por su parte, en sus alegatos, el representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que el documento fue calificado por un registrador quien en su oportunidad realizó las prevenciones, las cuales fueron cumplidas y que meses después se vuelve a calificar el documento con la consecuencia del rechazo de plano del signo solicitado. Agrega que la marca es “**LOCKERMOVIL**” por lo que no debe descomponerse o desmembrarse para alegar falta de distintividad.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo segundo 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**, respecto a situaciones que impidan su registración, por falta de distintividad del signo analizado.

Las objeciones por motivos intrínsecos, están regulados en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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:*

[...]

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

En el caso analizado, considera este Tribunal que al signo solicitado le es aplicable el inciso g) del artículo 7 señalado, dado que el signo contiene las palabras “**LOCKERMOVIL Soluciones de Resguardo**”. Obsérvese la palabra “locker móvil” se compone de los términos “**LOCKER**” y **MOVIL**. Aunque en el signo marcario aparecen juntas ambas llevan mayúscula inicial por lo que visualmente pueden separarse fácilmente. Igualmente al ser pronunciadas el consumidor podrá distinguir claramente la palabra “locker” y la palabra “móvil”. La palabra “locker” traducida al español según el diccionario Merriam Webster significa: *Palabra: **locker** Función: noun Uso: English word: armario masculine, cajón masculine con llave, **lócker** masculine significa “casillero”,* por ello el consumidor interpretará ambas ideológicamente indicando como un casillero móvil

Analizado el signo, se desprende que el término “locker”, sea casillero, describe el servicio a proteger por lo que no es un elemento genérico de uso común en el sector no protegible. Por su parte, el término móvil no es suficiente para distinguir a un casillero ya que describe una cualidad, de ser móvil, que se puede atribuir tanto al casillero en caso de que pueda moverse, como al usuario en el sentido de que podrá movilizarse dejando sus cosas guardadas que es precisamente el fin del servicio, razón por la cual el término es meramente descriptivo de cualidades atribuidas al servicio y es por lo tanto insuficiente para darle distintividad a la marca frente a los competidores. Siendo el elemento denominativo el predominante de la marca, y siendo este falta de distintividad se aplica el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ya señalado, para considerar el signo propuesto falta de distintividad.



De esta forma se concluye que el signo en su conjunto no tiene la distintividad suficiente, ya que el consumidor lo entenderá como la descripción de características del producto a marcar, por lo que no es susceptible de registro, al ser inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas citada.

Respecto de los agravios del apelante, los mismos deben ser rechazados por las razones que a continuación se indican. En cuanto a la calificación, es claro que la administración debe indicar todos los defectos de una vez (Ley Sobre Inscripción de documentos del Registro Público), y en este caso ordenó publicar edictos y posteriormente bajo el principio de saneamiento hizo ver la objeción de falta de distintividad. Esta situación no es impedimento para que el Registro posteriormente pueda hacer la calificación de ley a la marca solicitada, toda vez que la Administración está obligada en todo caso, previo a dictar la resolución final, según lo ordena el artículo 14 de la ley de Marcas, a analizar si lo solicitado cumple con los artículos 7 y 8 de la citada Ley, facultad de imperio que es irrenunciable.

Igualmente, se ha determinado que la marca presenta como elemento central los términos “**Locker Móvil**”. En este caso es fácil para el consumidor separar sus dos elementos tanto gráfica como fonéticamente. Por esto se considera que el consumidor, sin ningún esfuerzo, de forma automática, distinguirá cada término como descriptivo del servicio. Además estos términos al ser de uso necesario en el comercio para ese sector, deben quedar libres para el uso de los competidores, por lo que no se puede otorgar un derecho de exclusiva a ninguno de ellos.

De conformidad con las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor José Manuel Alfaro Jiménez, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LOCKERMOVIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y seis minutos cinco segundos del dieciséis de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma.



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 (Nº 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 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 el señor José Manuel Alfaro Jiménez, en su condición de apoderado especial de la sociedad **LOCKERMOVIL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y seis minutos cinco segundos del dieciséis de enero de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo 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 par lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55