



**RESOLUCION DEFINITIVA.**

**Expediente No. 2014-0192-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “INFONEGOCIOS”**

**BIAIN IÑIGO CANDIDO, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-9229)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 657-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta minutos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea**, mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial del señor **Biain Iñigo Candido**, mayor, de nacionalidad argentina, domiciliado en Roque Funes 1145 1ª Piso Oficina 49, CP. 5000, Córdoba, Córdoba, Argentina, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés de enero del dos mil catorce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticuatro de octubre del dos mil trece, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de gestora oficiosa del señor Biain Iñigo Candido, solicitó la inscripción del signo “**INFONEGOCIOS**” como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.



**SEGUNDO.** En resolución de las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés de enero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete de febrero del dos mil catorce, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación del señor Biain Iñigo Candido, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, veinticinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del doce de febrero del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de apelación, y en resolución de la misma hora, fecha y año indicada, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

**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 causen 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 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo marcario propuesto con fundamento en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, argumentando que no es susceptible de protección registral, por considerar que éste no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado ya que está conformada por términos de uso común, que indican en forma directa al consumidor el servicio de que se trata, no tiene aptitud distintiva respecto al producto al cual se aplica, lo que da como resultado la imposibilidad del consumidor de distinguir esos servicios de otros que pertenecen a los competidores en el mercado. Y es engañosa porque el consumidor medio al encontrarse con la marca a inscribir la va a relacionar con negocios y no con educación que no tiene relación con lo que quiere proteger la marca.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, la representante del señor Biain Iñigo Candido, se limitó a consignar en lo que interesa lo siguiente: “[...] en tiempo y en forma presento los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, sobre la resolución de las ocho horas con treinta y siete minutos del 23 de enero del 2014 [...]”, (Ver folio 24). El apelante no cumplió con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, tanto si las expuso en primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos en la audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, si fue omiso. Según consta al folio 33, el mismo desaprovechó esa oportunidad dada para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó agravios.

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “**INFONEGOCIOS**” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por las razones que se expondrán a continuación.



**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso bajo estudio, al analizar la marca propuesta para registro, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, encuentra este Tribunal que ésta cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

El distintivo **INFONEGOCIOS** está construido gramaticalmente por dos elementos “**INFO**” y “**NEGOCIOS**”, los que el consumidor reconoce sin ningún esfuerzo mental al observar la marca. El término “**INFO**” es un radical genérico, ya que es la raíz de la palabra información, por lo que trae inmediatamente al consumidor esa idea sin ninguna operación mental que requiere esfuerzo o imaginación. De ahí que deba aplicarse en este caso el inciso b) del Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos que establece que en caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. El término información es genérico en el ámbito mercantil, ya que constituye un aspecto esencial de todo negocio que es informar al público sobre lo que se comercia. Por su parte, el otro elemento que constituye la marca es el término “**NEGOCIOS**”. Este elemento constituye también una palabra genérica y de uso común en el sector mercantil, ya que el mismo se trata precisamente de realizar actividades lucrativas a través de negocios. Por estas razones la marca adolece de un elemento distintivo que le permita diferenciar sus servicios de los de los competidores.

Los términos que componen la marca, al unirlos, generan entonces una marca **descriptiva**, con un contenido ideológico general que comunica un tipo de servicios, de ahí, que el consumidor entenderá con la marca propuesta que la misma es para distinguir un negocio referido a la información, es decir un servicio especializado en brindar información.

De ahí que se concluye que la marca viola el artículo 7, inciso d) de la ley de cita, se trata de términos genéricos para esas actividades, los cuales no pueden ser apropiados por ningún competidor en ese ramo, lo que lleva además que la marca adolezca de carácter distintivo



violando el inciso g) de la citada ley.

Adicionalmente, la marca podría generar confusión en cuanto a los servicios que intenta amparar en la clase indicada, sea, **educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales**, en el sentido que tales actividades no se limitan a dar información sobre un negocio, sino se centran en el entretenimiento, la confusión se daría porque el consumidor con alguna probabilidad esperaría un servicio especializado en dar información, lo cual no calza con el eje central de la lista de servicios a proteger, por lo que resulta aplicable el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, que en lo conducente dice:

“[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  
[...] j) Pueda causar **engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la **naturaleza**, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. [...]”.

De esta forma, se concluye que la marca propuesta, al querer distinguir en el mercado otros servicios diferentes al indicado en su denominación según se desprende a folio 2, eventualmente **genera confusión**, porque lleva hacer creer al consumidor promedio que los servicios a proteger se tratan de un negocio referido a la información, lo cual no tiene conexión directa con los servicios que intenta amparar la marca solicitada **INFONEGOCIOS**, a saber, educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. Esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, principio que: “[...] tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca por tanto debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. **“(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª Reimp, 1983, p. 176)**”



En el tanto signo solicitado es susceptible de causar confusión en el público consumidor, la marca incumple con una de las principales características que se exige, cual es la capacidad distintiva, pues la misma se compone únicamente de elementos descriptivos, por lo que dicha marca cae también en la prohibición contenida en el **inciso g) del artículo 7** de la ley citada. Al carecer de distintividad el signo propuesto, debe confirmarse la resolución apelada por quebrantar el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En virtud de lo anterior, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial del señor **Biain Iñigo Candido**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés, de enero del dos mil catorce, la que en este acto debe confirmarse, por las razones indicadas.

**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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial del señor **Biain Iñigo Candido**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, treinta y siete minutos, veintisiete segundos del veintitrés de enero del dos mil catorce, la que en este



acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INFONEGOCIOS**” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

### **MARCAS INADMISIBLES**

**TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TNR. 00.41.53**

### **MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marca con falta de distintiva**

**TG. MARCAS INADMISIBLES**

**TNR. 00.60.55**

### **MARCA CON FALTA DISTINTIVA**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**