



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0079-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “*BUSINESS KIDS, EMPRENDIENDO A JUGAR (DISEÑO)*”

COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2014-4572)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 707-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-908-006, en representación de la empresa **COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V.**, sociedad constituida bajo las leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2014, el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “***BUSINESS KIDS, EMPRENDIENDO A JUGAR (DISEÑO)***”, en Clase 41 de la clasificación internacional para distinguir y proteger servicios de: “*Educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, especialmente servicios y artículos de educación financiera, de negocios,*



entrepreneur, manejo de dinero, ahorro e inversiones para niños y adolescentes”. Con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las catorce horas, diez minutos, cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, el **Licenciado Montero Sequeira**, en la condición indicada, presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida y en vista de que fue admitido el de apelación 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 dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el signo propuesto por considerar que “*BUSINESS KIDS, EMPRENDIENDO A JUGAR (DISEÑO)*” es inadmisibles por razones intrínsecas porque, respecto de los servicios a los que se aplica, resulta ser genérica, descriptiva y de uso común, engañosa y a su vez inapropiable por un particular, por ello no es susceptible de protección registral por transgredir lo dispuesto en los incisos d), g), j) así como el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, manifiesta el apelante que el criterio para rechazar su solicitud es incorrecto porque se trata de una marca evocativa y como tal, de conformidad con lo establecido por la doctrina marcaria, así como pronunciamientos del propio Registro de la Propiedad Industrial y del Tribunal Registral, éstas son marcas totalmente inscribibles, ya que a diferencia de las descriptivas, éstas obligan al consumidor promedio a realizar un esfuerzo mental para relacionarlas con los productos que se desea proteger y en este caso es para proteger servicios de educación, principalmente educación financiera para niños y adolescentes. Afirma que, a pesar de que el término denominativo está conformado por elementos genéricos, al ser valorados en conjunto cumplen con el requisito de distintividad. Agrega que no es válido desmembrar el signo y concluir que sus componentes son descriptivos de los servicios que protege, como se hizo en esta ocasión. Adicionalmente, indica que su representada es una empresa consolidada y de renombre en su país de origen, México. Asimismo, respecto de la notoriedad del signo solicitado, manifiesta que cuenta con variedad de registros marcarios en diferentes países y que actualmente ya se encuentra funcionando en nuestro país, lo que evita cualquier riesgo de asociación empresarial o confusión en el consumidor, por ser una franquicia ya conocida en varios países. Con vista en dichos alegatos solicita se continúe con el trámite de inscripción del registro propuesto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DEL SIGNO PROPUESTO. 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 hacer posible que el consumidor pueda distinguir y con ello ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios 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:*

(...)

***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. (...)*

***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, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, describiéndolo o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades. En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



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 sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

En aplicación de lo anterior, el signo solicitado “***BUSINESS KIDS, EMPRENDIENDO A JUGAR (DISEÑO)***”, no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, como lo es, que sea distintiva con relación a los servicios que pretende proteger, de conformidad con lo dispuesto en los relacionados incisos del artículo 7 de la Ley de citas, ya que las palabras que lo componen no tienen ningún elemento que le de esa característica, dado que todas son palabras y diseños genéricos, necesarios en el comercio, que no permiten distinguir éstos servicios: educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas, entre otros de su misma naturaleza, tanto si son consideradas en sí mismas y aún analizándolas como un conjunto, lo que provoca que su objeto de protección no pueda ser individualizado por el consumidor respecto de los ofrecidos por otros empresarios y por este motivo no resultan de recibo los agravios de la apelante.

CUARTO. SOBRE LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS Y EL SIGNO PROPUESTO. El Licenciado Montero Sequeira alega la notoriedad del signo propuesto, en razón de que su representada es una empresa consolidada y de renombre en México, que cuenta con variedad de registros marcarios en diferentes países y que actualmente ya se encuentra funcionando en nuestro país como una franquicia, pero que ya es conocida en varios países.

La obligatoriedad de proteger las **marcas notorias** tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley



No. 7475.

En ese sentido, resulta conveniente establecer los criterios a aplicar con el fin de definir el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. *Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:*

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.

- a) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.*
- b) La antigüedad de la marca y su uso constante.*
- c) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue (...)*

Criterios que han sido ampliados por la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley N° 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación). Así a los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:

- 4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier*



solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca.

En consecuencia, todos estos aspectos deben ser analizados por la Autoridad Administrativa, sea el Registro de la Propiedad Industrial, con el fin de determinar si una marca puede ser considerada como notoria y por ello merece una protección especial.

Ahora bien, respecto de la calificación de una marca como notoria, ya este Tribunal en el **Voto No. 246-2008** (de las 11:45 horas del 5 de junio de 2008), dispuso en lo que interesa:

*“...La **marca notoria es una clasificación especial** cuya categoría debe ser **asignada por la autoridad respectiva** al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de una marca **no puede ser simple concesión ni un calificativo** que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola **manifestación del opositor** al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que **no basta señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar**. Esto quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva...”*

(Suplida la negrita)



De todo lo anterior, resulta claro entonces que **la notoriedad** de un signo marcario **es una condición o clasificación especial que debe ser asignada por la autoridad respectiva** y que para ello no es suficiente con la manifestación de la parte interesada en ese sentido, sino que deben aportarse elementos probatorios que así lo demuestren a efecto de que sea declarada por la autoridad correspondiente, en este caso la Autoridad Registral.

De este modo, una vez analizado el expediente venido en Alzada, se verifica que la representación de la empresa solicitante no aportó los elementos probatorios necesarios para demostrar la condición de marca notoria que pretende sea asignada el signo propuesto, toda vez que únicamente logra acreditar que el signo ha sido admitido en otros países, lo cual no es prueba fehaciente de su presencia en nuestro país y menos aún de su notoriedad como signo distintivo.

Por lo expuesto, queda claro para esta Autoridad de Alzada que no resultan de recibo en esta instancia los agravios que expone la recurrente y en razón de ello lo procedente es declarar SINLUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa solicitante, **COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce la cual se confirma.

QUINTO. SOBRE EL 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 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 Aarón Montero Sequeira**, en representación de la empresa **COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.A. DE C.V.** y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, diez minutos, cinco segundos del diecinueve de noviembre de dos mil catorce, para que se deniegue el registro del signo “***BUSINESS KIDS, EMPRENDIENDO A JUGAR (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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marcas con falta de distintividad
Marca descriptiva
TG. Marcas inadmisibles
TNR. 00.60.55