

RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente 2016-0218-TRA-PI



Solicitud de inscripción de marca de servicios:

3-101-586636 Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-1246)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0761-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las nueve horas con cinco minutos del veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Isabel Borbón Muñoz**, mayor, divorciada, abogada y notaria, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veintiocho-ciento noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa **3-101-586636 SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula de persona jurídica 3-101-586636, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:20:24 horas del 8 de abril del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el nueve de febrero del dos mil dieciséis, el señor Walter Mauricio Rojas Delgado, mayor, casado, empresario, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos ochenta y cinco-setecientos diecinueve,

en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **3-101-586636 Sociedad Anónima**, solicitó la inscripción del signo



como marca de servicios en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “un sitio web de alquiler de casas. Queremos proteger el domicilio y uso del sitio web que presta el servicio de búsqueda y alquiler de casas.”

En razón de la solicitud de la marca indicada, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:55:51 horas del 16 de febrero del 2016, dictó prevención de acuerdo a los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, notificada el 18 de febrero del 2016, en cuanto a las objeciones señaló:

“[...] 1) Indicar el tipo de marca a proteger (artículo 16 inciso a) de la Ley de Marcas). Se hace saber al solicitante que este Registro no se protegen los nombres de dominio, por lo cual debe eliminarlo de la lista.

En relación con el servicio debe aclarar por cuanto si lo que desea proteger es el servicio de una página sobre alquiler y búsqueda de casas este se encuentra clasificado en clase 42 con lo cual debe reclasificarlo y cancelar la modificación por la nueva clase. O bien aclarar si el servicio es el alquiler y búsqueda a través de internet si se clasifica en clase 36.

Se comunica [...] las siguientes **objeciones de fondo** para acceder al registro solicitado: Al contener el término JACO, el cual hace referencia a un territorio específico debería prestarse en relación con búsqueda en Jaco, de lo contrario es engañoso para el consumidor. Por otra parte, la frase “mejor en JACO (Best in Jacó) no distintividad en relación con el servicio a proteger, ya que no es capaz de distinguir de otro servicio de esta índole que sea

prestado en este lugar, o en relación a este lugar. De conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) el signo solicitado no es susceptible de protección. [...].”

La representación de la empresa solicitante contesta la prevención mediante escrito 2016-003512 del 04 de marzo del 2016 (Ver folio 10), en lo que respecta a las objeciones de forma indica “[...] Primero: [...] en este acto vengo a solicitar eliminar de la lista [...] la palabra “dominio”. : [...] lo que deseamos proteger es la búsqueda y alquiler de casas se circunscribe a esa zona del Pacífico Central únicamente, [...] el servicio que se presta solamente incluye la zona de Jacó. [...] **Agregamos las palabras “VACATION RENTAL & TOUR”,** que en español significa “alquileres vacacionales y visita. Es decir, [...] nos encargamos de buscar las mejores casas en Jacó para vacacionar, sino que además los llevamos a ver las casas para que puedan elegir la que más les gusta”.

SEGUNDO. En resolución final de las 15:20:24 horas del 8 de abril del 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de abril del dos mil dieciséis, la licenciada Ana Isabel Borbón Muñoz, en representación de la empresa **3-101-586636 Sociedad Anónima**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las 11:28:35 horas del 20 de abril del 2016, declaran sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución de las 11:29:38 horas del 20 de abril del 2016, 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, 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 la inscripción de la marca de servicios _____, por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos

La representante de la empresa recurrente dentro de sus agravios argumenta que, **1.-** El término Best o mejor traducido al español va dirigido al público que desea buscar casas, o apartamentos o alquileres únicamente en Jacó y no en otra parte, para ese consumidor, es mejor ubicación, más cerca de la ciudad, o bien consideró ya desde un inicio que su deseo es buscar en Jacó para su mayor conveniencia. No trata si el servicio que presta su representado es o no el mejor, de hecho, el término no indica que sea el mejor de la zona ni el servicio. La frase mejor en Jacó hace alusión a lo que la misma gente que es cliente de la página manifiesta: Preferimos que sea en Jacó por cercanía. **2.-** El que se circunscriba el servicio únicamente a la zona de Jacó, no pueda diferenciarse

de otros servicios de la misma naturaleza. **3.-** No comparte el criterio de la resolución de marras, respecto a que las palabras “**VACATION RENTAL & TOUR**” siguen informando al consumidor exactamente el servicio que se ofrece y por tanto no ofrece ninguna carga distintiva. Este criterio parece contrario a la intención de la inscripción, cual es, casualmente definir cuál es el servicio dentro de una clasificación para que el usuario esté claro que fue lo que protegió.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, es importante resaltar, si bien el Registro de la Propiedad Industrial usó el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos, que regula lo relativo a la figura marcaria del engaño argumentando que no se sabe a ciencia cierta si en la realidad lo que se ofrece es “lo mejor” en Jacó, el Tribunal considera que la Administración Registral no puede entrar en este tipo de valoraciones a la hora de realizar su calificación, ya que esta tiene un carácter eminentemente formal.

En razón de lo anterior, es necesario indicar que, en sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la manera en que el signo se propone entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo propuesto y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal como se indicó, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo pretendido, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe otro medio de plantearlo en esta sede. Por eso es que este Tribunal usa el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para fundamentar el rechazo.

La jurisprudencia de este Tribunal ha sido clara en indicar que nuestro sistema de registro marcario

permite que en la construcción del signo sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren, en tal sentido son antecedentes de la presente resolución los Votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009, 784-2009, 870-2009, 1166-2011, 1192-2011, 1282-2011 y 0163-2012, entre otros. Al respecto comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que inicia con el adverbio de modo “únicamente”:

“[la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por descriptivos.]” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1^{era} edición, 2002, p. 254.**

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca, permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

Así, y analizado el signo propuesto para registro, encuentra este Tribunal que éste 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, que establece en lo conducente:

“[Artículo 7.- 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.”

Citamos el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“[Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
<u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para</u>

limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.]”

Si bien el inciso d) del artículo 7, antes transcrito no impide que en la construcción de un signo distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que sí prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características.

Por eso es que este Tribunal usa el inciso d), del artículo 7 citado, ya que al decirse **BEST IN JACO**, lo mejor en Jacó, lo que se hace es solamente describir una característica del servicio (que las casas ofrecidas son las mejores), sin que haya otros elementos que vengan a agregar aptitud distintiva al conjunto, pues, la frase **VACANTION RENTAL & TOUR**, es genérica en el sentido que refiere al servicio ofrecido.

De lo expuesto, y tomando en cuenta el agravio primero, que plantea la apelante, en cuanto a que,

el término Best o mejor traducido al español va dirigido al público que desea buscar casas, o apartamentos o alquileres únicamente en Jacó y no en otra parte, para ese consumidor, es mejor ubicación, más cerca de la ciudad, o bien consideró ya desde un inicio que su deseo es buscar en Jacó para su mayor conveniencia. No trata si el servicio que presta su representado es o no el mejor, de hecho, el término no indica que sea el mejor de la zona ni el servicio. La frase mejor en Jacó hace alusión a lo que la misma gente que es cliente de la página manifiesta: Preferimos que sea en Jacó por cercanía., el mismo no es admisible, porque la frase **BEST IN JACÓ** no será entendida como que las casas son las mejores en Jacó, el sentido de la frase es “**lo mejor en Jacó**”, y así será entendida por el consumidor.

Respecto al segundo agravio, que presenta la apelante, en cuanto a que no tiene ningún sentido considerar porque se va a circunscribir el servicio únicamente a la zona de Jacó, no pueda diferenciarse de otros servicios de la misma naturaleza, el mismo no es admisible, debido a que el uso de JACÓ en el signo es para hacer que los consumidores entiendan que los servicios son prestados exclusivamente en esa zona, ese uso está bien y es acorde a la Ley, pero entonces resulta ser tan solo descriptivo de esa característica (servicio ofrecido en zona geográfica específica) y no le aporta aptitud distintiva al conjunto.

En lo concerniente al tercer agravio, que plantea la apelante, en cuanto a que no comparte el criterio de la resolución de marras, respecto a que las palabras “**VACATION RENTAL & TOUR**” siguen informando al consumidor exactamente el servicio que se ofrece y por tanto no ofrece ninguna carga distintiva. Este criterio parece contrario a la intención de la inscripción, cual es, casualmente definir cuál es el servicio dentro de una clasificación para que el usuario esté claro que fue lo que protegió, el mismo no es admisible, si bien guía al consumidor sobre el servicio ofrecido, está bien, pero tal y como afirma el Registro de la Propiedad Industrial no se aporta aptitud distintiva al conjunto.

De lo expuesto, considera este Tribunal que el diseño propuesto



es una indicación usada en el comercio para describir características de los servicios, sea que los alquileres vacacionales son las mejores en Jacó, sin que otros elementos agreguen aptitud distintiva al conjunto solicitado. De ahí, que el signo propuesto no es factible de registro de conformidad con los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Isabel Borbón Muñoz**, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa **3-101-586636 SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **15:20:24 horas del 8 de abril del 2016**, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Best in Jacó Vacation Rentals & Jacó (diseño)**”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, jurisprudencia y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **Ana Isabel Borbón**

Muñoz, en su condición de apoderada especial administrativo de la empresa **3-101-586636 SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las **15:20:24 horas del 8 de abril del 2016**, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Best in Jacó Vacation Rentals & Jacó (diseño)**”, en clase 36 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Rocío Cervantes Barrantes

Guadalupe Ortiz Mora

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TE. Marca descriptiva

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69