



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0219-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “INBOUND MARKETING”

MAS DIGITAL LIMITADA. Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-9944)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 768-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de octubre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Bárbara Durán Avilés**, mayor, divorciada, abogada y notaria, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y siete-novecientos veintidós, vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAS DIGITAL LIMITADA**, con cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-seiscientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco, sociedad organiza y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, Paseo Colón y Avenida Segunda, calle treinta y dos, casa cincuenta y cinco-S, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, diez minutos, cincuenta y dos segundos del dieciséis de febrero del dos mil quince.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el trece de noviembre del dos mil catorce, la licenciada **Bárbara Durán Avilés**, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “**INBOUND MARKETING**” como marca de



servicios, para proteger y distinguir, “servicios de publicidad y mercadeo”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO. En resolución de las quince horas, diez minutos, cincuenta y dos segundos del dieciséis de febrero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, **“Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “INBOUND MARKETING” para la clase 35 internacional.”**.

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticinco de febrero del dos mil quince, en representación de la empresa **MAS DIGITAL LIMITADA**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta minutos, cuarenta y cinco segundos del dos de marzo del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las diez horas, cincuenta y tres minutos, cuarenta y cinco segundos del dos de marzo del dos mil quince, 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 dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Díaz Díaz, 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. En el caso concreto se está solicitando la marca de servicios **“INBOUND MARKETING”** para la protección de: “servicios de publicidad y mercadeo”, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, incisos c), d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado.

La representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinticinco de febrero del dos mil quince, argumenta que existe un error material en la traducción aportada, porque el término INBOUND no podría traducirse como digital, siendo lo correcto, que la traducción es ENTRANTE O HACIA EL INTERIOR, por lo que solicitan se acepte la corrección de la traducción y se lea MERCADEO HACIA EL INTERIOR, lo cual es evidente que no incurre en las prohibiciones del artículo 7 incisos c, d y g. de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que el signo presenta suficiente aptitud distintiva. Solicita se considere el error material apuntado en la traducción aportada.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo



perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) sea **por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea **por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, es importante señalar, que las marcas se analizan globalmente, se examinan todos los elementos que constituyen el signo. En el presente asunto, el distintivo a



inscribir está compuesto por la expresión **INBOUND MARKETING**, cuya traducción del idioma inglés al español, tal y como lo indica el propio recurrente a folio 2 del expediente, es **“MERCADERO DIGITAL”**, precisamente para proteger **publicidad y mercaderío**.

De lo señalado anteriormente, y analizado en su totalidad el signo propuesto **“INBOUND MARKETING” (MERCADERO DIGITAL)**, en **clase 35** de la Clasificación Internacional de Niza, y confrontado con la normativa que contempla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, éste cae en la prohibición intrínseca de consistir en un signo conformado exclusivamente por una indicación que en el lenguaje corriente es una designación común del producto, sancionado en el inciso **c) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación del producto.”

En virtud de lo anterior, cabe resaltar, que la marca **“INBOUND MARKETING” (MERCADERO DIGITAL)**, le da una idea precisa al consumidor sobre los servicios a proteger, a saber **“servicios de publicidad y mercaderío”**. Por lo que la misma conforme a la traducción indicada es la designación común o usual de los servicios que intenta amparar.

Sobre este punto, en particular, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado:

“Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo”.



(Otamendi, Jorge, **Derecho de Marcas**. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62).

De la cita trascrita, se desprende que si el nombre de la marca es la designación del producto o servicio, ésta definitivamente no es marca, tal y como ocurre con el signo solicitado, donde la expresión **“INBOUND MARKETING”** es exclusivamente la indicación usual del servicio a distinguir **“servicios de publicidad y mercadeo”**.

En este sentido siguiendo el análisis, tenemos que el signo solicitado **“INBOUND MARKETING” (MERCADERO DIGITAL)**, está conforma únicamente o de manera exclusiva por una frase **descriptiva** de características, que resulta claramente indicativo de la forma en que se van a realizar los servicios de publicidad y mercadeo, no encontrándose en la construcción del distintivo marcario algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características, lo cual impide acceder al registro tal y como se solicita, por cuanto éste cae en la prohibición intrínseca, sancionado en el **inciso d)** del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece en lo conducente:

“[...] 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.” (la negrita no es del original).

Así las cosas, y tomando en consideración lo señalado líneas atrás, el signo que se aspira inscribir resulta ser exclusivamente genérico, y es la designación del servicio a proteger, lo que no permite distinguir los servicios de los que otro competidor pueda ofrecer en el comercio, y por otra parte, es descriptivo de características, no cumpliendo así, con lo que preceptúa el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece la necesidad que el signo distinga el bien o servicio dentro del mercado, sobre todo entre sus homólogos, por lo que



en este caso, es aplicable también, el inciso **g) del artículo 7**, de la ley citada, que dispone en lo conducente:

“[...] No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: “[...] No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”

Bajo esta óptica el Tribunal considera al igual que el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto **“INBOUND MARKETING” (MERCADERO DIGITAL)**, no contiene o mejor dicho no reúne los elementos necesarios para cumplir con el objetivo de Ley de Marcas propuesto en el artículo 2, así como en el artículo 7, inciso g).

Partiendo de las consideraciones indicadas líneas atrás, en cuanto a lo señalado por el representante de empresa recurrente **MAS DIGITAL LIMITADA**, que hay un error material en la traducción aportada, porque el término de la lengua inglesa **INBOUND** podría traducirse como digital, siendo la traducción correcta **ENTRANTE O HACIA EL INTERIOR**, por lo que la traducción del signo **INBOUND MARKETING** es **MERCADERO HACIA EL INTERIOR**. Independientemente de esto lo cierto es que la falta de capacidad distintiva se mantiene, y tienen aplicación el artículo 2, y los incisos c), d) y g) del artículo 7, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos: la traducción real nos lleva a que la marca propuesta se trata de un método o filosofía creada para realizar los servicios de publicidad y mercadeo, y así atraer al público consumidor, lo cual convierte al signo que se aspira registrar en inadmisibles, tal y como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que los medios de información accesibles para interpretar el comercio mundial en el mundo globalizado hacen que hoy en día este debe ser transparente pues no queda oculta ninguno de sus significados, en ese sentido, el concepto que encierra **INBOUND MARKETING** queda claro para este Tribunal que es un método o técnica de publicidad para lo que se pide, para lo cual no se da la distintividad.



De acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera que el signo propuesto **INBOUND MARKETING** no es susceptible de inscripción por razones intrínsecas, de conformidad con lo que dispone el artículo 2, y los incisos c), d), y g) del artículo 7, ambos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos..

De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **BARBARA DURAN AVILES**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAS DIGITAL LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos, cincuenta y dos segundos del dieciséis de febrero del dos mil quince, la que en este acto debe **confirmarse**, para que se **deniegue** la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“INBOUND MARKETING”** en **clase 35** 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 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 y citas normativas expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **BARBARA DURAN AVILES**, en su condición de apoderada especial de la empresa **MAS DIGITAL LIMITADA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, diez minutos, cincuenta y dos segundos del dieciséis de febrero del dos mil quince, la que en este acto se **confirma**. Se **deniega** la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“INBOUND**



MARKETING” en clase 35 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.-

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Carlos Vargas Jiménez



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