



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-0267-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “ENTREGA SEGURA”

SERVIENTREGA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6946-2013)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 792-2014

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

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada Roxana Cordero Pereira**, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1161-0034, en representación de la empresa **SERVIENTREGA S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del doce de febrero de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de agosto de 20132, la **Licenciada Natasha Donoso Esquivel**, en representación de la empresa **SERVIENTREGA S.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**ENTREGA SEGURA**”, en Clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir, en **clase 35**: “*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios prestados por personas y organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1) la explotación o*



*dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios”. En **clase 36**: “Seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, servicios prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias, así como los servicios relacionados con contratos de seguros de todo tipo”. En **clase 38**: “Telecomunicaciones, servicios que permitan la comunicación, por medios sensoriales, entre dos o más personas, en particular: la conversación entre dos personas, la transmisión de mensajes entre dos personas, la comunicación oral o visual (radio y televisión)”. En **clase 39**: “Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes, servicios para el transporte de personas, animales o mercancías de un lugar a otro (por ferrocarril, carretera, agua, aire o conducto) y los servicios afines, así como los servicios relacionados con el almacenamiento de mercancías en depósitos u otros edificios para su preservación o custodia”.*

SEGUNDO. Que mediante resolución de las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del doce de febrero de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación contra la resolución referida, en razón de lo cual 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 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 julio del 2011.



Redacta la Juez Díaz Díaz, 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. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECORRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que la marca transgrede lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que carece de aptitud distintiva en relación a los servicios que pretende proteger en clases 35 y 36, a su vez es también descriptiva para los servicios de las clases 38 y 39. Sostiene la Autoridad Registral que la calificación del signo se hizo en relación a servicios no a productos, y que es descriptiva porque la comunicación y telecomunicaciones sí se entregan, al igual que el transporte, por ello no es susceptible de inscripción registral.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente manifiesta que la marca propuesta no es descriptiva de los servicios que pretende proteger y por ello resulta distintiva en relación al sector del mercado en que se pretende utilizar. Alega el apelante que los servicios a que se refiere el signo solicitado en clases 35, 36 y 38, son servicios de publicidad o gestión de negocios, seguros y operaciones monetarias y financieras, de evaluación de riesgo para seguros, transacciones de dinero, servicios de telecomunicaciones, los cuales no son susceptibles de ser relacionados con el nombre “entrega segura”, entendiendo entrega como “*la acción de poner en manos de otro a alguien o algo*”, según lo indica el Diccionario de la RAE. Respecto de la clase 39, advierte



que ya su representada tiene inscrito el nombre comercial con registro número 143847, por lo cual no existe razón para no registrar el solicitado en este caso. Agrega que la resolución que apela carece de motivación, por cuanto no contiene el fundamento o criterio técnico por el cual considera la Autoridad Registral que el signo propuesto es descriptivo, sino que se basa en un argumento meramente subjetivo, falto de análisis en cuanto a los servicios que se pretende proteger, evidenciando una violación a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública. Afirma el apelante que también hay falta de uniformidad en los criterios de evaluación por parte del Registro, toda vez que ya han sido inscritos dos signos con el mismo denominativo (Registros Nos. 143847 y 143848), lo que demuestra falta de uniformidad e incongruencia de lo cual deriva un menoscabo de la seguridad jurídica para las empresas que intentan proteger su actividad empresarial, respecto de los productos y servicios que tienen una misma raíz ideológica. Se opone la representación de la empresa solicitante a lo indicado por el Registro con relación al principio de independencia, que establece que cada caso se analiza en forma individual, alegando que este principio no puede constituirse en un fundamento para la incongruencia que derive en subjetividades e inseguridad jurídica. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada la resolución que apela y se autorice continuar con el trámite del signo propuesto.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. 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.

De este modo, la distintividad es 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**. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso los incisos d) y g), en donde se establece que no puede ser inscrita una marca que consista en:

“...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.”

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, en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio a que se refiere. Por ello, la **distintividad** de una marca respecto de su objeto de protección, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, así que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, advierte este Tribunal que el signo propuesto **“ENTREGA SEGURA”**, lo es para *servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de explotación o dirección de una empresa comercial, dirección de los negocios o actividades comerciales, servicios prestados por empresas publicitarias, seguros, operaciones financieras y monetarias, negocios inmobiliarios, telecomunicaciones, transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, transporte de personas, animales*, siendo claro que respecto de esa gran gama, los términos **“ENTREGA SEGURA”** en forma directa califican o describen una eventual característica



de los servicios que con ella se va a ofrecer, por lo cual entra en la prohibición del inciso d) transcrito.

En este sentido, el término “segura”, consultado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (<http://www.rae.es/drae>) tiene diversos significados, de los cuales nos interesan:

“seguro, ra. (Del lat. secūrus).

- 1. adj. Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo.*
- 2. adj. Cierto, indubitable y en cierta manera infalible.*
- 3. adj. Firme, constante y que no está en peligro de faltar o caerse.*
- 4. adj. No sospechoso.*
- 5. m. Seguridad, certeza, confianza...”*

Por lo cual es altamente calificativo, ya que con él se pretende que los servicios indicados de gestión de negocios, de administración comercial, de explotación o dirección de una empresa, negocio o actividad comercial, los servicios de publicidad, de seguros, de operaciones financieras y monetarias, negocios inmobiliarios, trabajos de oficina, telecomunicaciones, transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, transporte de personas, animales, serán entregados o prestados con seguridad, o que proporcionan mayor seguridad que otros similares que se puedan encontrar en el mercado, porque están exentos de todo peligro o riesgo, que son infalibles y por lo tanto generan más confianza. Lo anterior provoca que a la marca propuesta le falte distintividad en relación con los productos a que se refiere, violentando entonces el inciso g) del artículo 7 de la Ley de citas, porque está constituida únicamente por elementos descriptivos de cualidades esperadas en su objeto de protección.

Por otra parte, si bien es cierto, es probable que el solicitante ya tenga inscrito en nuestro país un signo similar, ello en modo alguno es suficiente prueba para demostrar que el que nos ocupa cumple los requisitos establecidos en nuestra Ley de Marcas, por cuanto, tal como afirmó el Registro de la Propiedad Industrial cada marca debe ser evaluada dentro de



los límites y con referencia a los autos que constan en su expediente, sin que otros registros puedan ser tomados como antecedentes, ya que cada caso concreto tiene sus particularidades.

Revisado el expediente se observa que el Registro de la Propiedad Industrial resolvió conforme a derecho, toda vez que el signo “ENTREGA SEGURA” no cumple con lo dispuesto por el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que no tiene distintividad suficiente para las cuatro clases en que ha sido solicitado. Vista la resolución apelada, considera este Tribunal que ésta es clara, está debidamente fundamentada y expone los motivos por los cuales se deniega su registro. Por ello, al analizar los alegatos del recurrente, es claro que los mismos no tienen sustento en la relación fáctica y probatoria, dado lo cual no resultan de recibo y en consecuencia lo procedente es denegar el registro propuesto.

Por las indicadas razones, esta Autoridad de Alzada declara sin lugar el recurso presentado por la **Licenciada Roxana Cordero Pereira**, en representación de **SERVIENTREGA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del doce de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma.

CUARTO. 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 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** presentado por la **Licenciada Roxana Cordero Pereira**, en representación de



SERVIENTREGA, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y nueve minutos, veintiocho segundos del doce de febrero de dos mil catorce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “**ENTREGA SEGURA**”. 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

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55