

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2016-0255-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ VALORACIÓN DE INMUEBLES EN LÍNEA ”

VALOR INMUEBLE.COM CONECAM (VICN) S.A., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-299)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 832-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0812-0604, en su condición de apoderada especial de la empresa **VALOR INMUEBLE.COM CONECAM (VICN) S.A.**, de esta plaza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:22:42 horas del 29 de marzo de 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de enero de 2016, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**VALORINMUEBLE.COM Valoración de Inmuebles en línea (DISEÑO)**”, en clase 36 de la clasificación internacional,

para proteger y distinguir: “servicios de avalúos inmobiliarios, fiscalizaciones de obra, fiscalizaciones de planes de inversión”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 10:22:42 horas del 29 de marzo de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de abril de 2016, la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **VALOR INMUEBLE.COM CONECAM (VICN) S.A.**, apeló la resolución referida expresando sus agravios ante 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 nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el literal g) del

artículo 7° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. A la luz de la normativa citada, se determina que el signo solicitado **“VALORINMUEBLE.COM Valoración de Inmuebles en línea (DISEÑO)”**, no posee distintividad en su conjunto para los servicios a proteger en clase 36, por lo cual, no es posible el registro de la misma al considerar que transgrede el citado artículo. Al respecto estableció que el signo propuesto está conformado por palabras que no poseen distintividad alguna e indica de manera directa de qué se trata el servicio. Señaló que el denominativo VALORINMUEBLE.COM, está compuesto de términos que relacionados al servicio resultan de uso común para referirse a servicios en línea para avalúos inmobiliarios, es decir, para obtener el valor de un inmueble, por lo que deben de permanecer a libre disposición de los comerciantes que se dediquen al mismo servicio y, no se podrá dar derechos de exclusividad sobre estos a un solo comerciante, fomentando de esta manera la competencia desleal.

Por su parte, alega la parte apelante que, la marca propuesta tiene aptitud distintiva para que no sea rechazada. Alegó que el Registro está rechazando esta marca por no considerarla distintiva pero en realidad ya existe un derecho consolidado debido a que esta marca ya se encuentra inscrita bajo el número de registro 200462. Agrega que la solicitud presentada es solamente una actualización y renovación del logo no de la parte nominativa que es la misma y por estas razones no debería ser rechazada.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVAN EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO. Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que corresponde, analizando la causal prevista en el inciso d) del artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión de que la marca solicitada **“VALORINMUEBLE.COM Valoración de Inmuebles en línea (DISEÑO)”**, contraviene lo dispuesto por la norma dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se

impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: “... *El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. ...*” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

De la cita anterior se infiere que no es únicamente por el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas que se debe rechazar esta solicitud, sino, la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“VALORINMUEBLE.COM Valoración de Inmuebles en línea (DISEÑO)”**, en clase 36 de la Clasificación Internacional, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el inciso d) del citado artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de los servicios que se pretenden proteger y no tener esa propuesta, otro elemento primario que la identifique e individualice dentro del comercio. Después de que este Tribunal hace el ejercicio de eliminar de la denominación propuesta los términos o elementos de uso común o necesarios en el comercio (artículo 28 de la Ley de Marcas) lo que queda es el diseño, que igualmente evoca un bien inmueble, un edificio inmobiliario.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento

de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Se puede concluir que el público consumidor al ubicarse frente a la marca propuesta, la imagen que retendrá en su mente es la parte denominativa **“VALORINMUEBLE.COM Valoración de Inmuebles en línea”**, y para este Tribunal la frase en su conjunto, evidentemente describe y califica los servicios que se pretenden proteger y distinguir en la clase 36 de la nomenclatura internacional, lo que la hace carente de distintividad al referirse directamente a los servicios que se pretenden proteger y distinguir, a saber *“servicios de avalúos inmobiliarios, fiscalizaciones de obra, fiscalizaciones de planes de inversión”*. Este tipo de evocaciones tan fuertes y directas rayan en lo **descriptivo**, ya que tiene el efecto que el consumidor en el mercado costarricense vea en el término que constituye el signo, la descripción de una característica del servicio, y más aún, la descripción del servicio promocionado o publicitado. Cuanto más descriptivo sea un signo respecto de los productos o servicios a proteger menos distintivo será, de ahí, que considera este Tribunal aplicables los incisos **d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas. Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser descriptivo, señala:

“... La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados. ...” (Voto No. 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

Por otra parte, en relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“... Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger. ...”.

Con respecto a los agravios de la apelante, y de conformidad con lo anteriormente citado, a criterio de este Tribunal, el signo propuesto no resulta distintivo, por ser descriptivo según fue expuesto y hasta podría aplicársele la prohibición del inciso c) del artículo 7 que establece como prohibición la inscripción exclusivamente de un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. Le debe quedar claro al apelante que se trata de una denominación totalmente descriptiva y genérica, que cualquier otro usuario o empresario podría utilizarla en sus propuestas. Al signo pedido, le falta ese elemento que le otorgue la individualización e identificación necesaria para que se distinga de entre otros en el mercado.

El párrafo final del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas, si bien da la posibilidad de inscribir una marca que refiera al producto o servicio que se pretenda proteger y distinguir en la lista, debe de contener los elementos necesarios para que sea identificada en el tráfico mercantil, decir por ejemplo, que se quiere inscribir la marca “café” para proteger y distinguir “café” aduciendo el párrafo final del artículo 7, no es posible acceder a esa petición, pero si solicita “café maría” para proteger y distinguir “café”, si es posible acceder a ese registro. Pues bien, a ese elemento es que se refiere este Tribunal, al que le otorgue al signo la distintividad requerida dentro del mercado, distintividad que tampoco a juicio del Tribunal, le otorga el elemento figurativo que compone el signo propuesto.

Igualmente, no avala este Tribunal lo externado por el apelante al alegar el hecho, de que la empresa solicitante de la marca que nos ocupa tiene ya inscrita la marca bajo el registro No. 200642 y que en razón de ello existe un derecho consolidado y, que la presente solicitud, es solamente una actualización y renovación del logo no de la parte denominativa que es la misma, favorece la inscripción del signo solicitado. Respecto a ello se indica, que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores de su propiedad, los cuales pudieron haber sido inscritos por el Registro en transgresión o no a las prohibiciones que establece la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto, es decir la inscripción de signos distintivos es independiente. Por todo lo anteriormente expuesto, se debe rechazar la solicitud y los agravios que sustentan la apelación.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta descriptivo de las características propias de los servicios que se protegen y distinguen (artículo 7 inciso d), asimismo genérico y de uso común (artículo 7 inciso c), además de carecer de suficiente aptitud distintiva (artículo 7 inciso g), es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“VALORINMUEBLE.COM Valoración de Inmuebles en línea (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir los servicios ya indicados en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo petitionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **VALOR INMUEBLE.COM CONECAM (VICN) S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:22:42 horas del 29 de marzo de 2016, la cual en este acto 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, NO. 8039, del 12 de

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada especial de la empresa **VALOR INMUEBLE.COM CONECAM (VICN) S.A.** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:22:42 horas del 29 de marzo de 2016, la cual se confirma, y en consecuencia se rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“VALORINMUEBLE.COM Valoración de Inmuebles en línea (DISEÑO)”**, en clase 36 de la nomenclatura internacional. 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

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55