



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2014-546-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “CONNECTING AND PROTECTING THE NETWORKED WORLD” (35,38,39)

LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC, Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-2787)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 944-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** quien es mayor, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno cuatrocientos quince mil ciento ochenta y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veinticinco minutos veintinueve segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintisiete de marzo de dos mil catorce por el Licenciado **Harry Zurcher Blen** de calidades y en su condición citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios: **“CONNECTING AND PROTECTING THE NETWORKED WORLD”** marca multiclase para proteger en **Clase 35:** *“Consultoría de negocios en el ámbito de las telecomunicaciones y administradores de las redes de área amplia (WAN).*



Clase 38: " *Servicios de gateway (pasarela) en telecomunicaciones ; transmisión electrónica, transmisión y entrega de mensajes de audio y video e imágenes en internet o una intranet, servicios de transmisión de televisión y servicios de transmisión por satélite, suministro de servicios de acceso a la red informática a los demás servicios de Ethernet a saber, servicios gestionados de routers y redes privadas virtuales (VPN), el suministro de video, voz y servicios de transmisión de datos a través de un dispositivo de acceso integrado, es decir, el hardware y los equipos de telecomunicaciones, servicios de comunicación basados en el transporte y el suministro de facilidades, equipo y voz, datos, gráficos, imágenes, audio y video, el suministro de facilidades, equipo y voz, datos gráficos, imágenes, servicios de comunicación en internet basado en el transporte de audio y video.* "

Clase 39: " *Almacenamiento electrónico de contenido multimedia* ".

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las trece horas con veinticinco minutos veintinueve segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, 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 03 de julio de 2014, el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en representación de la empresa **LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

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 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 el Juez Arguedas Pérez, 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 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, N° 7978, en adelante Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por términos cuya traducción es “conectar y proteger al mundo en red”, palabras comúnmente relacionadas con la tecnología, más aún si corresponden a servicios de transmisión electrónica o su almacenamiento, palabras que en conjunto conllevan a un frase propia de los servicios de las telecomunicaciones, usadas en el comercio con facilidad y muy identificadas con el consumidor medio, que no aportan la diferencia necesaria para obtener protección registral ya que son de orden genérico y de uso común y por tanto carente de la necesaria distintividad que permita su inscripción.

Por su parte, la Licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada de la empresa **LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC**, señala en su escrito de agravios que no lleva razón el Registro al indicar que la marca es la frase usual con la que se denominan los servicios en las clases 35,38 y 39, ya que las consultorías, los servicios de telecomunicaciones y el almacenamiento de contenido electrónico no se conceptualizan como “conectar y proteger el mundo interconectado”, agrega que el signo solicitado es una marca que no se confunde con ninguna otra existente y al tener esa cualidad, la marca contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un servicio sin que se confunda con otro igual o similar, agrega que la marca solicitada es evocativa porque solo le da una idea al consumidor que se trata de una marca relacionada con tecnología,



TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

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 y 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:*

(...)

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica***

En el presente caso el signo solicitado **“CONNECTING AND PROTECTING THE NETWORKED WORLD”** cuyo significado es **CONNECTING** (conectar) **PROTECTING** (proteger) **NETWORKED** (interconectado) **WORLD** (mundo), siendo su traducción **“CONECTAR Y PROTEGER EL MUNDO EN RED”**, frase que tal y como lo indica el Registro en relación a sus servicios no ofrece ninguna aptitud distintiva, porque el consumidor sabe con certeza su traducción pues las mismas ya son conocidas en el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones es decir, si saben el significado y el hecho de que sea presentado en idioma inglés no le otorga aptitud distintiva, ya que su traducción es simple y conocida en el medio.



De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad y es que todas y cada una de las palabras que componen el signo son de uso común, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca que se propone para esos servicios, y no se genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo que le permita a esta marca tener el derecho de exclusividad, siendo de acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, ya que el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva.

Respecto a los agravios de la apelante relativos a que el signo solicitado es una marca que no se confunde con ninguna otra existente y al tener esa cualidad, la marca contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un servicio sin que se confunda con otro igual o similar. Estos agravios deben ser rechazados toda vez que tal y como quedó indicado, las frases contenidas en el signo solicitado, en la mayoría de ocasiones son utilizadas como frases comerciales o publicitarias que aunque no refiera a un signo registrado, apropiarse de la misma sería otorgarle una ventaja sobre otros que están en igualdad de condiciones comerciales y empresariales en el ámbito de las telecomunicaciones y la tecnología. Por otra parte en cuanto al alegato de que la marca solicitada es evocativa porque solo le da una idea al consumidor que se trata de una marca relacionada con tecnología, se debe señalar que no es precisamente que sea evocativa, sino que es una frase usual o muy habitual en ese medio, además por su extensión no resulta fácil para el consumidor retener en su mente toda la parte denominativa, careciendo de la distintividad y además muy utilizada en ese medio por lo que ser apropiada en forma individual sería otorgarle una ventaja sobre el resto de consumidores.

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC** en contra de la resolución



dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veinticinco minutos veintinueve segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, 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, N° 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 que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Harry Zurcher Blen**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC** en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con veinticinco minutos veintinueve segundos del veintitrés de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. 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.-**

Roberto Arguedas Pérez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55