



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente N° 2016-0394-TRA-PI**

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sitios WEB<sub>CR</sub>**”.

**ROY GERARDO BOGANTES CONEJO, apelante.**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-3809)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 945-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas cuarenta minutos del primero de diciembre del dos mil dieciséis.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, mayor, casado, diseñador publicitario, vecino de Alajuela, cédula de identidad número 2-616-865, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:44 horas del 22 de junio de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 de abril del 2016, el señor **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, de calidades citadas,

presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sitios WEB<sub>CR</sub>**” para proteger y distinguir: publicidad, campañas publicitarias, artes publicitarias, asesoramiento publicitario, en clase 35 internacional y servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, así como creación y diseño de



páginas web, diseño gráfico, artes gráficas, en clase 42 de la clasificación internacional de Niza.

**SEGUNDO.** Mediante resolución final de las 10:27:44 horas del 22 de junio de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial indica, “**SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.**”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 29 de junio de 2016, **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO** en su condición personal interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo, que el Registro aludido rechazó el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a las 09:46:58 horas del 13 de julio de 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 ley.

**Redacta la Juez Ureña Boza, 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  para la protección de: publicidad, campañas publicitarias, artes publicitarias, asesoramiento publicitario, en clase 35 internacional y servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, así como creación y diseño de páginas web, diseño gráfico, artes gráficas, en clase 42 de la clasificación internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez que carece de toda distintividad para ser susceptible de inscripción, ya que los términos denominativos que lo componen son de uso común con respecto a los servicios que pretende proteger, en relación con su significado.

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación alega que la marca debe ser contemplada en su conjunto y no en sus componentes aislados, bajo esta línea, si bien es cierto que las palabras que la componen son comunes no se debe contemplar su significado individual como determinante para rechazar la inscripción, por cuanto el consumidor promedio no hace una distinción individual del signo, sino que detecta en su primera impresión el conjunto de elementos que le dan distintividad a la marca, la marca solicitada logra ser distintiva por cuanto su diseño único se permite diferenciar la misma en el mercado. La marca propuesta reúne los elementos necesarios para lograr su inscripción, por cuanto la misma se logra distinguir de los servicios que ofrece en el mercado.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** 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.

Partiendo de lo señalado anteriormente, cabe mencionar, que los 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. [...].”

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:

*La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente*



*a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).*

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación

propuesta  para proteger y distinguir **publicidad, campañas publicitarias, artes publicitarias, asesoramiento publicitario, en clase 35 internacional y servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, así como creación y diseño de páginas web, diseño gráfico, artes gráficas, en clase 42 de la clasificación internacional de Niza**, es una expresión compuesta de términos de uso común con respecto a los servicios a proteger.

Ello es así, dado que el consumidor aprecia el signo como una frase “SITIOS WEB COSTA RICA”, frase carente de brindar distintividad a los servicios que distingue.

Por consiguiente, y partiendo de los conceptos mencionados, tenemos que la frase “**SITIOS WEB COSTA RICA**” es un conjunto de palabras de uso común en relación a los servicios pretendidos para la publicidad, diseños de sitios web, tecnología investigación relacionados con software.

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada  se convierte



en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la prestación de servicios similares en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. De ahí que la marca propuesta quebranta el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, para la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que en cuanto al carácter distintivo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

En cuanto los agravios del apelante, por lo desarrollado queda claro que el consumidor costarricense percibe el signo en su conjunto y no puede determinar el origen empresarial del signo ya que las palabras solicitadas son de uso común en la publicidad, diseños de sitios web, tecnología investigación relacionados con software, por ende, el conjunto marcario no presenta la distintividad requerida para su registro.

Si bien el signo no describe directamente los servicios que distingue, se compone de palabras de uso común para los servicios de la clase 35 y 42, de permitirse este registro se impediría que las empresas utilicen dichos términos en el curso normal de la prestación de servicios, lo cual alentaría la obstaculización comercial por parte de las autoridades encargadas de velar por la libre disposición de los términos de uso común. Por lo tanto, el signo no cumple con la característica de signo evocativo para su registro, sino más bien se encuadra como un signo compuesto de términos de uso común para los servicios a proteger. La distintividad es una característica propia y esencial del signo lo cual en el presente caso no se da. SITIOS WEB CR, no se diferencia en cuanto a los servicios que pretende proteger, de los de su misma especie o naturaleza.

Del análisis integral del expediente no se observa vicio alguno en el procedimiento capaz de



causar nulidad de lo actuado.

El estudio realizado por el Registro se ajusta a la normativa que regula los requisitos para la inscripción de una marca. El Registro de la Propiedad Industrial comunico las objeciones al solicitante dando el plazo legal para que este se refiriera a las mismas, y expuso claramente los motivos legales para el rechazo del signo. Los elementos de forma y fondo fueron analizados y desarrollados conforme al principio de legalidad que impera en materia administrativa.

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar **SIN LUGAR** el **recurso de apelación** interpuesto por **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:44 horas del 22 de junio de 2016, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios

**W E B**CR, en **clases 35 y 42** 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 **ROY GERARDO BOGANTES CONEJO**, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad



Industrial a las 10:27:44 horas del 22 de junio de 2016, la que en este acto debe **confirmarse**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Sitios WEB<sup>CR</sup>**”, en **clases 35 y 42** 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*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **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**

**TG. Marca intrínsecamente inadmisibile**

**TNR. 00.60.69**