

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0047-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO “NETWORK SHIPPING”

NETWORK SHIPPING LTD., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-7116)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0109-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y siete minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía NETWORK SHIPPING LTD., organizada y existente bajo las leyes de Bermudas, con domicilio en 241 Sevilla Avenue, Coral Gables, Florida, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:06 horas del 4 de noviembre de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada López Quirós, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **NETWORK SHIPPING**, en la clase 39 internacional para distinguir servicios de transporte por barco, por aire, por ferrocarril y por camión; transporte de carga; servicios de transporte por agua, por tierra y por aire; servicios de carga y transporte ofrecidos a terceros; transporte de barcos de carga; corretaje de transporte; transporte de barcos de carga; manipulación de carga; transporte de carga; corretaje de carga; servicios de transporte marítimo, por ferrocarril, por camión. La palabra NETWORK se traduce al español como “red” y el término SHIPPING como “envío”. Se reclama prioridad con base en la solicitud 90/853,699 presentada ante la oficina de marcas de Estados Unidos de América el 28 de julio de 2021.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas) al determinar que consiste en su totalidad de términos descriptivos y carentes de aptitud distintiva con relación a los servicios que se pretenden distinguir.

Inconforme con lo resuelto, la abogada López Quirós lo apeló y manifestó:

De acuerdo con el principio de unicidad los signos deben ser analizados de manera conjunta, conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley de Marcas, así como del artículo 24 de su Reglamento.

No se logra desprender cuál es el detalle que describe los vocablos NETWORK SHIPPING, por cuanto no se indica una cualidad como ágil, tampoco se realiza un detalle de cualidad, sea bueno, no se utiliza un descriptivo de cantidad como mucho,

no se indica el lugar o el modo, ya que el transporte o envío son términos indeterminados, por lo que son opuestos a la descripción que se alega.

En cuanto a la falta de distintividad y lo que dispone la Ley de Marcas en su artículo 2, es coincidente con nuestra posición en que la falta de aptitud distintiva debe aplicarse cuando el significado de los signos sea coincidente con el producto o servicio a distinguir, y este no es el caso de marras, ya que la marca no describe el servicio que se pretende proteger.

El término NETWORK o red no puede ser descriptivo del servicio a proteger, por cuanto es un sustantivo, lo cual implica que es un nombre que permite determinar objetos, personas, entre otros elementos, pero nunca podrá describir o calificar un servicio, ya que gramaticalmente no es su función en el idioma español. Y respecto al término SHIPPING o envío, es un poco más complejo, ya que se puede clasificar gramaticalmente como un sustantivo, y si se le asocia con el término “enviar”, este estaría catalogado como un verbo, sin embargo, nunca podrá ser un elemento descriptivo, como erróneamente lo clasificó el Registro.

Respecto a la falta de distintividad por ser genérico, es importante señalar que este tipo de signos se refiere exclusivamente al género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, sin embargo, no se logra asociar NETWORK ni SHIPPING como género o especie dentro de los servicios solicitados.

Por tanto, los elementos que componen la marca no son calificativos ni descriptivos, como tampoco genéricos, ya que no se encuentran en una relación de género-especie.

En el Registro de la Propiedad Intelectual existen una serie de marcas registradas que contienen los términos NETWORK o SHIPPING para distinguir un sin número de servicios, donde claramente estos no están siendo descritos o son de orden genérico.

Los criterios dados por los examinadores del Registro gozan de autonomía e independencia en su función y no son vinculantes, sin embargo, este criterio no puede ir en contra del principio de igualdad, la no discriminación o la aplicación de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica establecidas en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria al determinar que lo pedido consiste en su totalidad por términos descriptivos y carentes de aptitud distintiva con relación a los servicios que se pretenden distinguir, artículo 7 incisos d) y g) Ley de Marcas.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende distinguir. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan:

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.

Sobre el tema ha establecido la doctrina:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]

Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115.

Expuesto lo anterior, es necesario analizar el signo pretendido **NETWORK SHIPPING** en conexión a los servicios que busca distinguir, servicios de transporte por barco, por aire, por ferrocarril y por camión; transporte de carga; servicios de transporte por agua, por tierra y por aire; servicios de carga y transporte ofrecidos a terceros; transporte de barcos de carga; corretaje de transporte; transporte de barcos de carga; manipulación de carga; transporte de carga; corretaje de carga; servicios de transporte marítimo, por ferrocarril, por camión.

Realizado el examen correspondiente, este Tribunal concluye que el signo se encuentra conformado por expresiones representativas del tipo de servicio, dado que los términos empleados NETWORK SHIPPING traducidos al español refieren de manera precisa al concepto “red de envíos”, siendo claro entonces que el contenido conceptual se refiere directamente a una característica o condición inmersa en la misma actividad que se pretende, sea el envío de carga, mercancías o productos, por distintos medios, aéreo, terrestre o marítimo, que el destinatario puede elegir de acuerdo a sus necesidades o condiciones específicas.

En este sentido, es claro entonces que el signo propuesto **NETWORK SHIPPING** está compuesto únicamente por elementos que en el comercio sirven para describir características de los servicios que busca proteger y distinguir, y que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria, ya que de ser así también se limitaría a los demás comerciantes del mismo sector para poder utilizarlos en sus propuestas. Cabe indicar que estos términos o expresiones genéricas o de uso común pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria. En consecuencia, la denominación analizada no posee carácter distintivo respecto de los servicios, no siendo posible otorgarle protección registral.

En cuanto a los argumentos de la apelación, debemos indicar que ninguno de los agravios expuestos puede solventar el hecho de que el signo pretendido NETWORK SHIPPING únicamente describe la característica de que los servicios se ofrecen a través de una red o cadena de envíos, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, situación que conlleva a la inadmisibilidad contemplada en la Ley de Marcas.

Por otra parte, cabe indicar que el hecho de que existan signos inscritos similares al solicitado no es determinante para los efectos de inscripción, dado que en esta etapa del procedimiento la administración registral debe velar porque los signos que se presentan superen el proceso de calificación contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas, sea, una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado líneas atrás y previa a su inscripción, para que una vez ingresada esa propuesta marcaría al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de Marcas. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María del Pilar López Quirós representando a NETWORK SHIPPING LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:21:06 horas del 4 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 03:31 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 09:33 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 08:59 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 09:59 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 03/08/2022 09:39 AM

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53