
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0106-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

CRMARINA PUNTO COM S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-9309

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0341-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta y nueve minutos del doce de agosto de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **CRMARINA PUNTO COM S.A.**, cédula jurídica 3-101-824733, domiciliada en Santa Ana, Pozos, avenida 39, Parque Valle del Sol, casa 64, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:59:49 horas del 27 de enero de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La abogada Reuben Hatounian, en su condición dicha, presentó solicitud de inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir en clase 35 servicios de publicidad y anuncios clasificados prestados a través de un sitio web, y en clase 42 plataforma como servicio (PaaS) con plataformas de software para transmisión de imágenes, fotografías, contenido audiovisual, contenidos de video y mensajes; lista de servicios que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación efectuada en el escrito de interposición de la apelación, y que fue aceptada por el Registro de la Propiedad Intelectual al resolver la revocatoria (folios 21 y 55 expediente principal).

El Registro de la Propiedad Intelectual rechazó lo pedido por considerar que carece de aptitud distintiva respecto de sus servicios, inciso g) artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme, la representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto, y expuso como agravios:

1. El Registro no debió desmembrar ni descomponer la marca para hacer su análisis. A pesar de la justificación del examinador, separa los elementos de la marca y no los analiza en su conjunto, atentando contra el principio de legalidad,

siendo que en el Manual armonizado en materia de criterios de marcas se señala "El consumidor no desmiembra ni descompone las marcas en sus partes", por lo tanto, el Registro tampoco debe de hacerlo, porque se busca la protección en su conjunto.

2. La marca no es descriptiva, sino evocativa, ya que no describe los servicios a brindar, ni sus características. El primer elemento denominativo es CRMARINA.COM, uno solo. El segundo elemento denominativo es la frase "tu enlace con la comunidad náutica" lo cual no le dice al consumidor cuáles son los servicios, solo hace referencia a una comunidad, idea sumamente abierta que puede significar múltiples conceptos. Precisamente esa originalidad hace que el signo solicitado por mi representada sea registrable.
3. Señala que su representada no se está apropiando de las siglas "CR" así como tampoco se está apropiando de la palabra "Marina" ni del sufijo ".com", puesto que estos elementos no se presentan en la marca de manera separada. Siendo que lo que se pretende proteger es precisamente el conjunto de elementos denominativos "CRMarina.com" y "Tu enlace con la comunidad náutica" junto con los elementos del diseño, y que en su conjunto forman un signo distintivo original, ajeno al uso común, ajeno a ser descriptivo en el lenguaje común de algún bien o servicio.
4. Inicialmente el registrador objetó la marca bajo el argumento de que el signo es descriptivo de los servicios que se pretenden proteger al hacer un desmembramiento no permitido del signo, sin embargo, en la resolución del recurso de revocatoria el señalamiento que realiza el Registro es que el signo es engañoso, y lo rechaza porque en su criterio los servicios no tienen relación alguna con el área marítima, el mar o la comunidad náutica.
5. Agrega que no se percibe cuál es el engaño al que el registrador se refiere, si desde todo punto de vista la marca evoca un sitio web, y la frase "tu enlace a la comunidad náutica" evoca a un link (enlace), por lo que sugiere la idea correcta

sobre los servicios que se pretenden proteger sin ser descriptiva.

6. Se ha aportado prueba de uso por más de 15 años en el mercado costarricense, que no puede ser menospreciado en el análisis general de la fortaleza y distintividad del signo, y de su aptitud para registrarlo. Elemento más en apoyo a la distintividad y fuerza del signo en el mercado.
7. Existen marcas registradas que, según el criterio dado por el Registrador, no deberían estar inscritas (señala ejemplos a folio 14 del legajo de apelación).
8. Los servicios se limitaron a efectos de cumplir con lo requerido por el Registro de la Propiedad Intelectual, y el verdadero giro comercial de su mandante, sea, en **clase 35**: Servicios de publicidad y anuncios clasificados prestados a través de un sitio web. y en **clase 42**: Plataforma como Servicio (PaaS) con plataformas de software para transmisión de imágenes, fotografías, contenido audiovisual, contenidos de video y mensajes. Lo anterior a efectos de que no fuera considerado descriptivo o genérico con relación a los servicios que se pretenden proteger. Además, su representada se encuentra anuente a especificar que los servicios a prestar son relacionados con el mercado náutico, de manera que las listas de servicios quedarían ajustadas al incorporar en ambas clases solicitadas la frase "relacionados con el mercado náutico."
9. Agrega que la marca que se pretende proteger es correlativa a la razón social de la empresa solicitante. Dicha propiedad del nombre en el Registro de Personas Jurídicas brinda mayor fuerza a la marca que se pretende proteger, porque no puede ser usada por terceros en el comercio sin que haya una mala fe de por medio, pues sería usar un nombre que es la razón social de una entidad jurídica ajena. Además, el nombre de dominio CRMARINA.COM fue adquirido por su representada y se encuentra vigente desde el 07 de setiembre de 2006.
10. El uso comercial del signo data de hace más de 15 años, con lo cual se ha incrementado su reputación, fuerza marcaria, reconocimiento y distintividad, al haberse ido posicionando en el mercado y la mente del consumidor. De igual

manera, el perfil en Facebook de su representada, que lleva el mismo nombre y cuenta con más de 22.000 seguidores, fue creado desde el 10 de enero 2014, es decir, ya tiene 8 años de historia (se adjuntan certificaciones notariales al respecto).

11. Por los motivos expuestos, solicita declarar con lugar el recurso de apelación y remitir el expediente al Registro de Propiedad Intelectual para que se continúe con el trámite de registro.

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

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Considerando este Tribunal que el POr Tanto que se había decidido en el voto 0177-2022 dictado en el presente asunto a las 9:06 horas del 13 de mayo de 2022 es contrario a lo estipulado por la Ley de Marcas, y por no haber sido notificado a las partes se anula, y en su lugar se dicta el presente voto sobre el fondo del asunto. Aparte de lo anterior, 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. Realizado el estudio del signo solicitado y de los agravios de la apelante, considera este Tribunal que a lo pedido le es aplicable el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando reproduzca totalmente la sigla o abreviación de la denominación de la República de Costa Rica sin contar con la autorización correspondiente, como de seguido se pasa a exponer.

El signo pretendido



incluye de forma inequívoca las siglas CR, que son la abreviación de la denominación COSTA RICA. El hecho de que se unan a la palabra MARINA no quiere decir que el consumidor no las entenderá como las siglas de Costa Rica, ya que solamente pueden ser pronunciadas como ce-erre y no como parte de una palabra, y además gráficamente muestran un grosor diferente al de la palabra MARINA, lo cual hace que se entiendan como siglas y no como parte de una única palabra CRMARINA.

Se denota que el asunto le fue prevenido a la parte solicitante por el Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 09:36:35 horas del 20 de octubre de 2021, la cual alegó que no se estaba incluyendo el nombre COSTA RICA, sin embargo, el inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas incluye no solamente los nombres de los países, sino también sus siglas o abreviaciones, como lo es CR, lo que implica necesariamente el rechazo de lo pedido.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Giselle Reuben Hatounian representando a CRMARINA PUNTO COM S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:59:49 horas del 27 de enero de 2022, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 18/08/2022 04:45 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/08/2022 08:16 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 18/08/2022 04:32 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTA SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 18/08/2022 11:24 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 18/08/2022 05:29 PM

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55