

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0259-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS

DANIEL GERARDO BASTOS VARGAS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE

DE ORIGEN 2021-11496)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0333-2022

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Daniel Gerardo Bastos Vargas**, vecino de San Rafael de Desamparados, Alajuela, portador de la cédula de identidad número: 2-0747-0979, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:16:29 horas del 10 de mayo de 2022.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Daniel Gerardo Bastos Vargas**, presentó el 21 de diciembre de 2021, solicitud de inscripción de la marca de



servicios: , para proteger y distinguir **en clase 39 internacional:** organización

de viajes. Nota explicativa, la clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, de un lugar a otro por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos y los servicios conexos, los servicios de suministro de información sobre viajes y agencias de turismo, así como los servicios de suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte; la inspección de vehículos o mercancías para su transporte; la distribución de energía y electricidad, así como la distribución y suministro de agua.

Mediante resolución dictada a las 11:16:29 horas del 10 de mayo de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que es inadmisibles por razones intrínsecas, lo anterior conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, en fecha 13 de mayo de 2022, el señor **Daniel Gerardo Bastos Vargas**, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1. El Registro le previno eliminar del signo la palabra Costa Rica únicamente, y así procedió a realizarlo, y de igual forma le rechazaron la solicitud. Nunca se le mencionó nada sobre la palabra “mochileando”, si lo hubieran prevenido con bases claras se hubiera tratado de modificar, por lo que se causó indefensión en sus derechos de defensa y por consiguiente la nulidad del acto.
2. La marca solicitada tiene aptitud distintiva respecto del servicio aplicado por su persona, la palabra mochileando no es una palabra que signifique organización de viajes, no existe en Google ni en la RAE tal descripción para la palabra mucho menos es utilizada para dar un servicio de organización de viajes o sinónimo de viajar, la palabra correcta en ese caso sería mochilero o mochilera, que de igual manera al ser traducido no tiene nada que ver con un organizador de viajes. Un mochilero camina con una mochila al hombro.
3. Una persona que organiza viajes es un agente de viajes, por lo que un agente de viajes y un mochilero tienen un significado completamente diferente y la palabra mochileando ni

siquiera tiene un significado propio.

4. En cuanto al diseño, la imagen es de un hombre de espaldas con una mochila, viendo hacia la montaña, no tiene absolutamente nada que ver con un organizador de viajes. No se ve en la imagen guiando a más personas para realizar el viaje, como lo pretende hacer ver el registrador.

5. La palabra mochileando no es susceptible de causar confusión en la población media sobre un servicio de organización de viajes o guiar a personas en un viaje, ya que la palabra en sí como el dibujo no expresa la actividad o el servicio que se pretende dar.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. La Ley de marcas y otros signos distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) 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.

De esta forma, la normativa marcaria es clara en que para registrar un signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares.

Para determinar si un signo contiene esta distintividad se debe realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas.

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 registro, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Los motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. 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.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva.

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de servicios



, para proteger y distinguir **en clase 39 internacional**: organización de viajes.

Nota explicativa, la clase 39 comprende principalmente los servicios para el transporte de personas, de un lugar a otro por ferrocarril, carretera, agua, aire o conductos y los servicios conexos, los servicios de suministro de información sobre viajes y agencias de turismo, así como los servicios de suministro de información sobre tarifas, horarios y medios de transporte; la inspección de vehículos o mercancías para su transporte; la distribución de energía y electricidad, así como la distribución y suministro de agua.

El carácter distintivo en la marca es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que tanto el consumidor como el titular de la marca, pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema 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**).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha desarrollado este tema, al respecto por medio de la resolución del 3 de septiembre del 2019, en el Proceso 736-IP-2018, indicó:

[...]

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el

consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

La distintividad tiene un doble aspecto:

- a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
- b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

[...]

Bajo este conocimiento, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro de origen,



por cuanto el signo sí posee el carácter distintivo requerido con relación a los servicios que se pretenden proteger y distinguir. El término “mochileando”, no se encuentra vinculado con la organización de viajes, tal y como atribuye la autoridad registral, la cual indicó en la resolución venida en alzada que dicha palabra se usa como sinónimo de viaje. Si bien es cierto se está en presencia de un gerundio, la raíz “mochilear” hace referencia a “salir de excursión llevando pertrechos en una mochila”, esto conforme lo señala la página digital de la Real Academia Española (<https://dle.rae.es/mochilear?m=form>), lo cual no coincide con la conceptualización inequívoca que le quiere dar la autoridad registral.

Considera este órgano de alzada que existió una extralimitación en la interpretación realizada por el aquo, en donde no se efectúa un análisis en conjunto del signo, contrario a las reglas

estipuladas en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos, que indica:


Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

Por lo anterior, considera este Tribunal que la marca propuesta no recae en las prohibiciones por razones intrínsecas conforme al inciso g) del numeral 7 de la Ley de marcas, y se concluye



que el signo  posee carácter distintivo, con respecto a los servicios solicitados en clase 39 de la nomenclatura internacional.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, es que este Tribunal acepta el recurso de apelación interpuesto por el señor **Daniel Gerardo Bastos Vargas**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada, para que se continúe con el trámite correspondiente.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Daniel Gerardo Bastos Vargas**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las a las 11:16:29 horas del 10 de mayo

de 2022, la que en este acto **se revoca**, para que se continúe con el trámite correspondiente. Sobre lo resuelto en este caso, 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 el artículo 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/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