
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0292-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS “CLUB DEL MAESTRO PINTOR”

CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-10718)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0369-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, vecina de Guachipelín de Escazú, portadora de la cédula de identidad: 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la compañía **CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de México, con domicilio en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 138, Penthouse 1 y 2, Colonia Reforma Social, Delegación Miguel Hidalgo, 11650 México, D.F., México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:49:13 horas del 13 de junio de 2022.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, apoderada especial de la compañía **CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios: “**CLUB DEL MAESTRO PINTOR**”, para proteger y distinguir en clase 35 internacional: administración y gestión de un programa de fidelización de miembros que presta servicios de distribución al por menor y al por mayor en relación con pintura, suministros y artículos de pintura, materiales de construcción y suministros, dirigido a pintores; servicios de fidelización de consumidores con fines comerciales, promocionales y publicitarios, dirigido a pintores; programas de incentivos mediante la emisión y el procesamiento de puntos de fidelidad por la compra de bienes y servicios de una empresa, dirigidos a pintores; lista de servicios que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de abril de 2022, según se indica a folios 15 y 16 del expediente principal.

Mediante resolución dictada a las 16:49:13 horas del 13 de junio de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar el signo carente de distintividad 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, la licenciada **María de la Cruz Villanea Villegas**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación para solicitar que se continúe el trámite y expresó como agravios lo siguiente:

1. El registrador cataloga la marca como descriptiva además de falta de distintividad.

La marca solicitada no cumple con las cualidades de ser descriptiva, sino más bien es evocativa, busca dar la idea del tipo de servicio que se desea comercializar, si bien tiene una distintividad de menor grado sigue siendo distintiva.

2. Al analizar la marca como un todo o una unidad de acuerdo a la ley, esta goza del necesario nivel inventivo para ser registrable.

3. Existen marcas muy similares en el fondo a la marca de su mandante, que evocan una idea de los servicios a proteger, y que contienen la palabra CLUB, que han sido registradas sin problemas.

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 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. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CLUB DEL MAESTRO PINTOR**”, para proteger y distinguir en clase 35 internacional; por considerar que consiste en su totalidad de términos faltos de distintividad, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas)

La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse con respecto al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer

posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

En este sentido, 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.

En el presente caso resultan de especial importancia las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos**, que se 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:

[...]

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.

[...]

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si es exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Al realizar el análisis del caso en concreto, este Tribunal determina que el signo solicitado no solo carece de distintividad, tal y como señaló el a quo, sino que también es descriptivo con respecto a los productos que pretende proteger y distinguir, esto conforme se establece en el inciso d) del artículo séptimo de la Ley de marcas.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir, sobre los cuales se ha precisado que:

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 (1998). Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. México: Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p. 115).**

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, señaló lo siguiente:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación

descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, es necesario señalar que el carácter distintivo, 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 el consumidor 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**).

Como puede apreciarse, el empleo del denominativo “**CLUB DEL MAESTRO PINTOR**”, muestra claramente la relación con los servicios que pretende proteger y distinguir, sean estos: administración y gestión de un programa de fidelización de miembros que presta servicios de distribución al por menor y al por mayor en relación con pintura, suministros y artículos de pintura, materiales de construcción y suministros, dirigido a pintores; servicios de fidelización de consumidores con fines

comerciales, promocionales y publicitarios, dirigido a pintores; programas de incentivos mediante la emisión y el procesamiento de puntos de fidelidad por la compra de bienes y servicios de una empresa, dirigidos a pintores.

Precisamente, desde la perspectiva del consumidor el signo que se solicita registrar resulta totalmente descriptivo de la función de dichos servicios, sin que en su conjunto aporte algún otro elemento que le otorgue la aptitud distintiva necesaria, que le permita ser diferenciada e individualizada de entre las demás en el comercio.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el apelante, al indicar en los agravios que estamos en presencia de una marca evocativa y no descriptiva, es preciso conceptualizar qué es una marca evocativa. Al respecto el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, (página 54), las define así: *“Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican.”*

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos a identificar. Sin embargo, en el presente asunto el denominativo **“CLUB DEL MAESTRO PINTOR”** no es evocativo, sino que informa y transmite de forma directa las características de los servicios que busca identificar.

Por los argumentos expuestos es que se rechazan los alegatos expresados por el recurrente, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto la marca propuesta para registro es inadmisibles por razones

intrínsecas, de acuerdo con los incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la señora **María de la Cruz Villanea Villegas**, en su condición de apoderada especial de la compañía **CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 16:49:13 horas del 13 de junio de 2022, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 16/11/2022 04:16 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 14/11/2022 10:41 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 16/11/2022 11:10 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 14/11/2022 10:05 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 14/11/2022 03:50 PM

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