

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0490-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL SIGNO

CONTE SANTA., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-4231)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0570-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y tres minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado HARRY JAIME ZURCHER BLEN, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la señora CONTE SANTA, de nacionalidad italiana, documento de identidad CA25085DN, con domicilio en Vía Tito Livio, n. 16 Nápoles, Italia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:03 horas del 13 de septiembre de 2022.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado ZURCHER BLEN, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 35 internacional, para distinguir publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina, en relación con productos de Ámsterdam, a saber, galletas, chocolate, bombones, caramelos, chicles, caramelos de goma, té, magdalenas, bebidas no alcohólicas, que contienen cannabis. Se reserva los colores verde, negro y blanco en la misma disposición que aparecen en el modelo adjunto.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud al determinar que recae en la inadmisibilidad del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas).

La representación de la solicitante apeló lo resuelto, y como agravios señaló:

Conforme al principio de unicidad que rige en temas marcarios; resulta inadmisibile que se realice una descomposición arbitraria cuando se trata una solicitud que cuenta con una combinación de características relevantes, en apego al contenido del artículo 3 de la Ley de Marcas, especialmente en su aspecto figurativo,



, resultando distintivo en su conjunto.

La marca solicitada contiene un impacto visual único y llamativo, que permite establecer una clara e indudable distintividad e individualidad en el signo.

Con la limitación realizada queda claro lo que se desea proteger, sin generar ninguna confusión en los consumidores, por lo que debería ser aceptada y tomada en consideración para registrarse, por cuanto evoca una expectativa que coincide con la realidad de los servicios que se pretenden amparar; esto está permitido por la legislación nacional, ya que no es descriptiva.

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 rechazó lo pedido al considerar que consiste en su totalidad por términos descriptivos de características y que resultan carentes de aptitud distintiva con relación a los servicios que se pretenden distinguir, artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas, sea, contiene objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos que se derivan de la relación existente entre el signo y el servicio que se pretende distinguir.

Para el caso que nos ocupa, los motivos intrínsecos contenidos en el artículo 7 que impiden el registro son:

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.

Al respecto, la doctrina en cuanto al tema ha establecido:

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  en conexión a los servicios que busca distinguir, sea publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina, en relación con productos de Ámsterdam, a saber, galletas, chocolate, bombones, caramelos, chicles, caramelos de goma, té, magdalenas, bebidas no alcohólicas, que contienen cannabis. La parte denominativa propuesta, ORIGINAL AMSTERDAM CANNABIS STORE AMSTERDAM traducida del inglés es TIENDA DE CANNABIS ORIGINAL DE

AMSTERDAM, además, en correlación con el diseño de una planta de cannabis empleado en el signo, elementos que son de fácil traducción y comprensión para el consumidor medio, hacen que el signo pedido consista únicamente en elementos que sirven para describir las características del tipo de negocio (tienda), procedencia territorial (Ámsterdam), y naturaleza de los productos a gestionar a través de los servicios (relacionados con cannabis), inciso d), sin que haya otros elementos que otorguen aptitud distintiva; lo cual conlleva a que además carezca de aptitud distintiva, inciso g).

Los términos, expresiones y diseños descriptivos de características pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, más no como estructuras o conformaciones únicas. En consecuencia, la denominación analizada carece del carácter distintivo necesario o requerido por nuestra legislación marcaría respecto de los servicios que pretende distinguir.

En cuanto a los argumentos de la apelación, debemos indicar que ninguno de los agravios expuestos puede solventar la inadmisibilidad contemplada en la Ley de Marcas, ya que no hay desmembramiento del signo sino que, visto en su conjunto, no va más allá de la mera descripción de características, y su diseño no le aporta suficiente aptitud distintiva. Y se le recuerda al apelante que el engaño no es motivo del rechazo efectuado, por lo que deviene en innecesario referirse a los agravios en

ese sentido, debiendo operar en ese sentido la denegatoria de



POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por HARRY JAIME ZURCHER BLEN representando a la señora CONTE SANTA, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:23:03 horas del 13 de septiembre 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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

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