

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0129-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: MADE FOR THE GAME

SGG LISCO LLC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2022-10080)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0210-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del doce de mayo de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, Escazú, en su condición de apoderado especial de la compañía SGG LISCO LLC., organizada y existente conforme las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:39:39 horas del 26 de enero de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Zurcher Blen, en su condición dicha, solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo **MADE FOR THE GAME**, en **clase 18** para distinguir bolsas de deporte, bolsas de

mensajería, mochilas, bolsas de deporte multiuso, bolsas de atletismo, bolsas de gimnasia; en **clase 25** para distinguir camisetas; pantalones; sombreros; chaquetas [ropa]; medias; ropa interior; y en **clase 28** para distinguir juegos y juguetes; aparatos de video juegos; artículos de gimnasia y deporte; balones deportivos; balones de juego, pelotas de juguete, pelotas para área de recreo. La traducción del signo al español significa MADE: “hecho, fabricado”, FOR: “por, para”, THE: “el, la”, GAME: “juego”.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó parcialmente la solicitud únicamente con relación a la clase 28 internacional, en virtud de determinar que no reúne los requisitos válidos conforme el contenido del artículo 7 incisos c) y g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), al establecer que el signo, con relación a lo pedido, lo describe, ya que son productos para juegos o para jugar, por ende, imprime en la mente del consumidor su propia naturaleza. Así, vienen a ser de uso común en ese sector de mercado, y al no tener otros elementos que aporten aptitud distintiva, el otorgamiento de un derecho de exclusiva sobre ellos iría en detrimento de la competencia.

Inconforme con lo resuelto, el abogado Zurcher Blen lo apela, y argumenta:

1. La marca solicitada es evocativa, y crea una expectativa en el consumidor respecto de la función de los productos que se pretenden amparar (en este caso, diferentes artículos para actividades recreativas), y que corresponde con la realidad del producto que se pretende distinguir para “actividades recreativas”, no necesaria o exclusivamente para “juegos”; esto hace que no sea un signo genérico o descriptivo.
2. Una marca compuesta de términos de uso común es débil, ya que los elementos que la componen pueden ser utilizados por la colectividad, siendo obligación del Registro negarlas, cuando se encuentren desprovistas de elementos

distintivos; sin embargo, una marca evocativa es altamente explotable, pues su misma naturaleza la individualiza, genera imágenes y conceptos, relacionados con los productos finales, pero con la ventaja de que el aspecto ideológico, que se protege mediante registro no puede ser reproducido por terceros y que, indirectamente, cumple con la misma función que un signo descriptivo.

3. En consecuencia, no lleva razón el Registro al rechazar la marca solicitada MADE FOR THE GAME, bajo el criterio de que carece de la necesaria aptitud distintiva y que además resulta descriptiva, siendo que como ha sido analizada, se trata de un signo evocativo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés.

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. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio, y su carácter distintivo intrínseco debe determinarse respecto de relación con el listado que se propone.

La Ley de Marcas, en su artículo 7, contiene las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Si bien la normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto son los incisos c) y g) del artículo citado, en su fundamentación

señala que la frase resulta descriptiva de características, por lo que en realidad la causal de rechazo se encuentra en el inciso d) y no en el c):

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.

Con respecto a la aptitud distintiva, 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 (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Bajo esta perspectiva y analizado el signo propuesto en su conjunto, se logra determinar que **MADE FOR THE GAME (HECHO PARA EL JUEGO)** utiliza únicamente términos de uso común con relación a la naturaleza de los productos, que describen la característica de su funcionalidad, sin que hayan otros elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto, siendo así una frase a la que no se le puede otorgar un derecho de exclusiva en favor de un solo empresario, por cuanto limitaría a los demás comerciantes del mismo sector o naturaleza mercantil para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos. Ello, debido a que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud o característica distintiva necesaria para poder obtener su registro; debido a que se hace necesario la inclusión de otro término, elemento o complemento que le otorgue la aptitud distintiva deseada para cumplir con los requerimientos de ley.

Por consiguiente, tampoco podríamos considerar que se trata de una marca evocativa o sugestiva, en tanto la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto que está detrás del signo. En el caso de la propuesta **MADE FOR THE GAME**, no presenta esa característica, porque muestra directa y transparentemente su significado, que es de fácil y directa comprensión para el consumidor con relación a los productos que se pretenden comercializar bajo la clase 28 internacional que ha sido pedida.

Por lo anterior, considera este Tribunal que los agravios deben rechazarse; de acuerdo con el análisis realizado en esta resolución se concluye que el signo no posee la capacidad distintiva necesaria, además de estar compuesto únicamente

por una frase descriptiva de características de los productos propuestos en clase 28, no siendo factible su protección registral en esta.

Además, coincide este Tribunal con el Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto a que no hay obstáculo para que la solicitud continúe con su trámite respecto de las clases 18 y 25 según fueron solicitadas.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Harry Zurcher Blen representando a SGG LISCO LLC., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:39:39 horas del 26 de enero de 2023, la cual se confirma para denegar la inscripción del signo **MADE FOR THE GAME** en la clase 28 internacional, pudiendo la solicitud continuar su trámite para las clases 18 y 25 según fueron solicitadas, y si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 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:

MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74