

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0275-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

GRACIANY AZOFEIFA MONTOYA., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2023-1804)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



VOTO 0363-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **GRACIANY AZOFEIFA MONTOYA**, cédula de identidad 5-0324-0766, vecino de Guanacaste, Liberia, Barrio El Jícaro, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:55:18 horas del 8 de mayo de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante solicitud 01/2023-1804 presentada el 28 de febrero de 2023, el señor **GRACIANY AZOFEIFA MONTOYA**,



solicitó la inscripción de la marca de servicios (CAJAS AUTOMATICAS LIBERIA), en clase 12 internacional para proteger: elementos de transmisión para vehículos terrestres, servicios de reparación de transmisiones

automáticas de vehículos, venta de repuestos para transmisiones automáticas de vehículos.

Mediante resolución de las 11:39:33 horas del 2 de marzo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual, le previno al gestionante objeciones de forma y fondo, concediendo el plazo de quince y treinta días hábiles para su cumplimiento respectivamente.

Con posterioridad, por resolución de las 08:55:18 horas del 8 mayo de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar el abandono y archivo de la



solicitud de la marca de servicios (CAJAS AUTOMATICAS LIBERIA), al no haber contestado dentro del plazo estipulado sobre las objeciones de forma y fondo prevenidas mediante resolución de las 11:39:33 horas del 2 de marzo de 2023.

Mediante documento adicional 21/2023-005907 el señor **GRACIANY AZOFEIFA MONTOYA**, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual y solicitó que no se archive y se continúe con el trámite con el apoyo del Registro, para lo cual expuso como argumentos de defensa lo siguiente:

1. En el formulario no se indica al usuario que debe usar la Onceava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, y en ese sentido se debería actualizar. La Clasificación Internacional de Niza que encontró en Google dice que su servicio corresponde a la clase 12 por lo que no es justo consignar esa

objeción, además, los servicios que especificó son los mismos de las clases 37 y 35 por lo que no ve necesario hacer la modificación.

2. No atendió el auto de prevención debido a que tenía que pagar nuevamente los \$ 50 dólares para cambiar la clase pedida y porque tampoco la entendió debido al uso de tecnicismos como: “distintividad necesaria”, “carga distintiva”, “inadmisibles por razones intrínsecas”. Aclara que no es un notario, abogado experto en marcas ni publicista y que por eso realizó de forma personal la solicitud de la marca para su negocio, y que sería útil para los usuarios que en la objeción se incluya algún ejemplo o sugerencia para subsanar lo señalado y lograr la inscripción.
3. Aclara que el suyo es el único taller para reparación de cajas automáticas en Liberia, y por eso incorporó la palabra LIBERIA, para informar su ubicación a los clientes.

El Registro de la Propiedad Intelectual por resolución de las 07:03:55: horas del 31 de mayo de 2023, desestimó el recurso de revocatoria interpuesto y admite el recurso de apelación.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos probados de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal advierte como hecho con el carácter de no probado que el señor **GRACIANY AZOFEIFA MONTOYA**, cumpliera con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 11:39:33 horas del 2 de marzo de 2023, dentro del plazo conferido.

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de las 11:39:33 horas del 2 de marzo de 2023, debidamente notificado el 08 de marzo de 2023, previno al solicitante como objeción de forma que los servicios de reparación de transmisiones automáticas de vehículos y venta de repuestos para transmisiones automáticas de vehículos se debían reclasificar a la clase 37 y 35 respectivamente, y pagar la tasa correspondiente, concediendo el plazo de quince días hábiles para su cumplimiento (art 89 de la Ley de marcas) y por el fondo indicó que conforme al artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) el signo es inadmisibles por razones intrínsecas por no tener distintividad dado que está conformado por términos que se llegan a entender y que son de orden genérico y de uso común; además describe la característica de los productos, esto por cuanto al contener el vocablo “CAJAS AUTOMÁTICAS” y su elemento figurativo, se imprime en la mente del consumidor la idea del tipo de productos, con lo cual la marca solicitada no puede diferenciarse de otras en el mercado que ofrezcan lo mismo, y concede el plazo de treinta días hábiles para contestar. Asimismo, aclara la penalidad correspondiente en caso de no cumplir con lo prevenido dentro de los plazos asignados. La notificación de esta solicitud fue realizada el 8 de marzo de 2023, al correo electrónico juanedoflocer@hotmail.com (folio 10 del expediente principal).

El artículo 13 de la Ley de marcas, dispone de forma expresa:

Artículo 13°- **Examen de forma.** El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. (Lo subrayado no es del original)

La norma es clara en que, el no cumplir con lo apercibido dentro del plazo de 15 días hábiles es causal de rechazo de la gestión y conduce al abandono de la solicitud. Cuando se hace una prevención esta se convierte en una “[...] advertencia, aviso [...] Remedio o alivio de inconveniente o dificultad. [...] Práctica de las diligencias necesarias para evitar un riesgo.” (Cabanellas, G (2001). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. (27° Ed.). Editorial Heliasta. p. 398), por lo que la no subsanación, la subsanación parcial de los defectos señalados, su cumplimiento fuera del término concedido o su incumplimiento es causal para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en la norma, y en este caso, como lo establece el numeral 13 de cita, se considera abandonada la solicitud.

Del expediente de análisis, se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención requirió al solicitante subsanar los defectos de forma



y fondo contenidos en la solicitud de la marca propuesta para la clase 12 internacional. Tal y como se observa, desde el momento en que fue notificado al solicitante el auto de prevención de forma y fondo, y hasta la fecha del dictado de la presente solicitud, ha transcurrido el plazo otorgado por la autoridad registral, sin haber cumplido la parte con lo peticionado por la administración registral, debiendo el Registro de instancia, proceder ante el citado incumplimiento con la declaratoria de abandono y consecuente archivo de la solicitud en apego a la penalidad contenida en el artículo 13 de la Ley de marcas transcrito líneas arriba.

De ahí que, para el caso que nos ocupa la parte no cumplió con ninguno de los requisitos de forma señalados por la Administración registral, operando el incumplimiento y por ende la penalidad señalada en el numeral 13 de la Ley de marcas.

Sobre los agravios que expone el recurrente cabe señalar que si bien es cierto el formulario de solicitud no indica cual es la edición de la Clasificación Internacional de Niza que debe utilizarse, esto es debido a que se parte de que se trata de la versión vigente, pues se mantiene en constante actualización, por lo que las anteriores al estar desactualizadas no se toman en cuenta, por lo que el uso de una edición o versión anterior no es un error que se pueda endilgar a la administración registral, sino que es el usuario quien al momento de hacer la búsqueda debe verificar que utiliza la edición y versión correcta y más actual.

Asimismo, considera este órgano de alzada que es importante aclarar al solicitante, que la Clasificación de Niza, incorpora clases tanto para servicios como productos, y el hecho de que estos estén relacionados no implica que se encuentran protegidos

dentro de la misma categoría, de ahí que el Registro le indicó las clases correctas en que se debían proteger los servicios que solicitaba, así las cosas, no resultan de recibo sus argumentos en cuanto a que como lo solicitado coincide con las otras categorías no debe de corregir su solicitud, pues la clase 12 internacional no corresponde a los servicios solicitados, y de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, la clasificación es de uso obligatorio no solo para los usuarios, sino también para el propio Registro de la Propiedad Intelectual, y lo que se pretende con su aplicación es lograr una mejor protección para los derechos de propiedad intelectual de los distintos titulares.

Por otra parte, cabe señalar al recurrente que nuestra legislación marcaría, así como la Directriz DRPI-004-2007 publicada en La Gaceta N° 50 del 12 de marzo de 2007 y Directriz DRPI-008-2008, que le fueron aplicadas, establecen que ante la modificación (\$25) o reclasificación (\$50) de productos o servicios se debe pagar el canon correspondiente, por lo que al haber consignado mal las clases que contemplan los servicios que solicitó proteger, debía pagar lo correspondiente para continuar con el trámite de la solicitud.

Así las cosas, es claro que la sede registral proporcionó el mecanismo correcto para realizar la corrección de los servicios que se deseaban proteger, el cual no fue utilizado por el solicitante debido a que ello implicaba una inversión que tal y como indicó en su escrito de apelación, no estaba dispuesto a realizar, motivo por el cual sus consideraciones en ese sentido no son de recibo.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada que le fue indicada por el Registro y que el solicitante manifestó no haber comprendido, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de

que se trate, de una identidad propia que lo 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).**

En este sentido, un ejemplo preciso de una marca con aptitud o carácter distintivo es el uso de Apple (manzana) para identificar computadoras, que como bien se desprende no particulariza o especifica el producto o servicio que se pretende proteger y comercializar y lo distingue de otros de su misma especie o naturaleza.

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. Y para el caso que nos ocupa, 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. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, que establece las condiciones o circunstancias que no debe contener el signo propuesto en su estructura gramatical o gráfica para que proceda su inscripción, 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, cuando califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trate y no tenga suficiente aptitud distintiva.

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 de 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.

En este sentido, el Registro de instancia por medio de la prevención de referida cita señaló expresamente en su análisis que la marca propuesta al utilizar las palabras “CAJAS AUTOMÁTICAS”, que son términos de orden genérico y de uso común respecto del servicio, no le proporciona distintividad, por cuanto describen la característica del servicio que se pretende comercializar, además de que el elemento figurativo conforme se desprende asemeja a una pieza de engranaje que también es propio del servicio que se pretende, de ahí que, se determine que la solicitud no posee la carga de distintividad necesaria para su debida inscripción, aunado a que ello imprime en la mente del consumidor de manera directa la idea del servicio que se ofrece, por ende, no cuenta con un elemento que lo diferencie o

particularice de otros en el mercado. Es bajo ese análisis que la solicitud marcaría incurrir en la inadmisibilidad contemplada por el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas.

Se informa al solicitante, que desde el año 2012 existe en el Registro Nacional el **Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI)** para facilitar el acceso a servicios de información dirigidos, entre otros, a usuarios a título personal, pequeñas y medianas empresas (PYMES), cámaras y círculos industriales; este centro brinda asesoría en trámites registrales propios de propiedad industrial que incluye asistencia profesional, personalizada y directa para la creación, protección, ejercicio de la titularidad y gestión de sus derechos de propiedad intelectual; y sus servicios se brindan ya sea mediante correo electrónico, por vía telefónica o de manera presencial. De igual manera se le informa que existe jurisprudencia y doctrina en la materia que puede ser consultada por cualquier usuario en la página del Tribunal Registral Administrativo.

Finalmente, cabe señalar al apelante que la audiencia concedida por este Tribunal de alzada, mediante resolución de las 10:16 minutos del 7 de julio de 2023, no es presencial ni oral como bien se aclaró en la resolución de las 10:26 horas del 15 de agosto de 2023, y puede ser contestada por escrito al correo electrónico indicado al efecto, para que el apelante tenga la posibilidad de sustentar o ampliar sus alegatos, así como ofrecer la prueba que estime pertinente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, considera este Tribunal que evidentemente el recurrente no cumplió con lo prevenido por el Registro de la Propiedad Intelectual, debiéndose mantener la sanción legalmente establecida en el artículo 13 de la Ley de marcas, cual es, la

declaratoria de abandono y consecuente archivo de la gestión. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor **GRACIANY AZOFEIFA MONTOYA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **GRACIANY AZOFEIFA MONTOYA**, quien actúa en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:55:18 horas del 8 mayo de 2023 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 22/01/2024 04:26 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 23/01/2024 11:18 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 22/01/2024 06:51 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 22/01/2024 04:17 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 23/01/2024 11:34 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

Omaf/KQB/ORSA/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

EXAMEN DE LA MARCA

TE: Examen de fondo de la marca

Examen de forma de la marca

TG: Solicitud de inscripción de la marca

TNR: 00.42.28

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: Marca con falta de distintiva

Marca descriptiva

TG: Marcas inadmisibles

TNR: 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR: 00.60.74