



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2024-0105-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS**

**K NUEVE INTERNACIONAL S.A., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

**EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10085**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0170-2024**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Sancho Espinoza, cédula de identidad 4-0137-0285, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa K NUEVE INTERNACIONAL S.A., entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-141045, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, doscientos metros sur de la Basílica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:57 horas del 12 de enero de 2024.

**Redacta la jueza Quesada Bermúdez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 10 de octubre de



2023 el señor Ronald Sancho Espinoza, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir: seguridad privada en clase 45 internacional.

Ante ello, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de fondo dictado a las 11:08:47 horas del 16 de octubre de 2023, le advirtió a la representación de la compañía solicitante, que el signo propuesto presenta en su conformación el término K-9 (o K-nine) que es un homófono de la palabra canino y se encuentra normalmente relacionado con perros policías o militares, que son adiestrados para brindar apoyo a unidades militares, policiacas, de rescate, de búsqueda de drogas o protección; en consecuencia, K-9 es una expresión genérica y de uso común e inapropiable, y con relación a los servicios pretendidos (seguridad privada) la marca resulta ser engañosa; asimismo le señaló que en caso de limitar los servicios solicitados, el signo carece de distintividad, por lo que no es posible la inscripción de la marca pedida con fundamento en el artículo 7 incisos c, g y j de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Por consiguiente, el apoderado de la empresa K NUEVE INTERNACIONAL S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2023, modificó el

diseño de la marca pretendida de la siguiente manera  según consta a folio 11 del expediente principal.



Mediante resolución final dictada a las 14:12:57 horas del 12 de enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos c, g y j de la Ley de marcas, por considerar que el signo se conforma de términos de uso común, engañosos y carentes de aptitud distintiva con relación a los servicios de la clase 45 (folios 14 al 19 del expediente principal).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios que el rechazo de su solicitud es errado por cuanto en atención a la prevención de fondo dictada a las 11:08:47 horas del 16 de octubre de 2023, corrigió el signo pretendido eliminando ese término, el cual se presentó de la siguiente forma



lo que elimina la similitud fonética; tampoco hay confusión con respecto a K-9, por lo que ha dejado de existir el motivo para su rechazo.

**SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no enlista hechos de esta naturaleza por tratarse de un caso de puro derecho.

**TERCERO. 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.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA IMPOSIBILIDAD DE**



**REGISTRO DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de marcas en su artículo 2 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.

En este sentido, para determinar si un signo presenta distintividad, el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) y determinar que el signo propuesto no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro comprendidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de marcas; lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata y que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso en estudio es necesario referirse a las objeciones para la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la citada ley, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos siguientes:

**Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje



corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

[...]

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado consista en una designación común o usual para los productos o servicios a los que refiere, o cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades o características al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección.

En cuanto a la distintividad, dentro del derecho marcario esta es concebida como un requisito indispensable para acceder a la protección de un signo, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlo eficazmente de otros pertenecientes a los competidores en el mercado; con ello se evita alguna confusión al respecto. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

1) la marca identifica al producto o servicio en sí mismo



considerado, lo cual permite *ad extra* la diferenciación de los restantes productos del mercado, incluso otros de la misma empresa, y *ad intra* informa que entre todos los productos que la portan no existen diferencias sustanciales.

2) la marca que identifica el origen empresarial, sabiendo el consumidor que, detrás, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener una calidad sostenida de lo comercializado. [...] (Chijane, D. (2023). *Derecho de Marcas*. Volumen I, Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Ese carácter distintivo permite que el signo cumpla sus funciones esenciales, lo que da la posibilidad de distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra y con ello se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que se traduce en el origen empresarial del signo, y a partir de ahí, el consumidor puede elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.

Por otra parte, respecto al carácter engañoso de las marcas, habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 501- IP- 2019, establece lo siguiente:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.



[...]

Sobre esta misma línea de pensamiento, la doctrina ha manifestado:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.

(Lobato, M. (2002) *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 1<sup>a</sup> Ed.) Madrid: Civitas, p. 253).

Ahora bien, en aplicación de la normativa transcrita a la marca de

servicios  en clase 45 internacional para distinguir seguridad privada, considera este Tribunal que la marca en su conjunto carece de la distintividad necesaria para acceder a su registro, por cuanto se conforma de los términos CORPORACIÓN, K-9 y SEGURIDAD, que son genéricos y de uso común para el tipo de servicios que se pretende proteger, por lo que tales términos son inapropiables marcamiento al ser utilizables dentro del tráfico mercantil y no pueden ser objeto de un monopolio en su uso.

Asimismo, conviene indicar que el término K-9 refiere específicamente a la labor realizada por medio de canes, sea para búsqueda de indicios en diferentes áreas de la investigación criminal, atención de casos en los distintos campos de investigación, búsqueda de indicios balísticos, búsqueda de drogas y otros, conforme la información extraída del página oficial del Organismo de Investigación Judicial (<https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/oficina-de-planes-y-operaciones/unidad-canina-k-9>); de ahí que esa denominación trata de una designación común y usual para referir en el mercado a los citados servicios, saltando a la vista la evidente



genericidad, lo que contraviene lo estipulado en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de marcas; además este término genera engaño o confusión en el consumidor, al crear en su mente la ilusoria idea de que los servicios guardan relación con adiestramiento canino para seguridad o que se brinda seguridad privada con canes.

Asimismo, al estar compuesta la marca propuesta por las palabras CORPORACIÓN y SEGURIDAD, que vistas en unión con el término K-9, se configuran en una frase genérica y de uso común que no contiene la distintividad necesaria para acceder a su registro, en



consecuencia, la marca solicitada  es inadmissible por razones intrínsecas pues podría inducir a engaño o confusión respecto a la información que debe suministrar; y en general, no se puede dar protección cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, la marca resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

Por los argumentos expuestos, se aprecia que el signo propuesto transgrede los incisos c, g y j de la Ley de marcas, por lo que no resulta posible su registro, razón por la cual este Tribunal comparte las razones que tuvo el Registro de la Propiedad Intelectual para rechazarlo.



Ahora bien, en cuanto a la modificación realizada al signo por



, así como lo manifestado por el apelante en sus agravios, este Tribunal avala el criterio externado por el Registro de la Propiedad Intelectual, referente a que no puede admitirse tal modificación de conformidad con lo establecido en la circular DRPI-004-2007, en relación con el artículo 11 de la Ley de marcas que señala:

**Artículo 11. Modificación y división de la solicitud.** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.

[...]

(El subrayado no corresponde al texto original)

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que el Registro debidamente ha permitido e incluso solicitado, recae sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de marcas, no son susceptibles de protección; contrario al presente caso donde el gestionante eliminó una parte fundamental de la marca solicitada, lo que convierte a la modificación en un cambio esencial y por ende improcedente conforme a la normativa citada.

No procede la solicitud de registro de una marca, cuando las modificaciones efectuadas impliquen cambios esenciales y sustantivos en el signo, pues constituiría una nueva solicitud, sujeta al



procedimiento de calificación registral, como sucede en el presente caso.

De esta forma, la modificación pretendida por el gestionante, así como sus agravios resultan improcedente de conformidad con lo expuesto supra, debido a que se eliminó un elemento primario del conjunto marcario solicitado originalmente como es K-9, modificación que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Ronald Sancho Espinoza, apoderado generalísimo de la empresa KNUEVE INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:57 horas del 12 de enero de 2024, la cual se confirma.

#### **POR TANTO**

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Sancho Espinoza, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa KNUEVE INTERNACIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:12:57 horas del 12 de enero de 2024, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. Previa



constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

**Karen Quesada Bermúdez**

**Óscar Rodríguez Sánchez**

**Cristian Mena Chinchilla**

**Gilbert Bonilla Monge**

**Norma Ureña Boza**

euv/KQB/ORS/CMC/GBM/NUB

#### **DESCRIPTORES.**

##### **MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN**

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: OO.60.59

##### **MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD**

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: OO.60.69

##### **MARCA ENGAÑOSA**

UP: MARCA CONFUSA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: OO.60.29