

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N°: 2006-0230-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca nacional “744 (DISEÑO)

Asociación de Numeración de Artículos de Costa Rica., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 1764-03)

VOTO N° 006-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del ocho de enero de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Alberto Pauly Sáenz, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos trece-setecientos noventa y nueve, quien dijo ser apoderado especial de la ASOCIACIÓN DE NUMERACIÓN DE ARTÍCULOS EAN COSTA RICA, cédula de persona jurídica número tres-cero cero dos-doscientos sesenta mil doscientos setenta y seis, una asociación organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Curridabat, veinticinco metros al este de la heladería Pops, Plaza del Sol, Edificio Galería del Este, primer piso, oficina número siete, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas, siete minutos, cuarenta segundos, del doce de abril de dos mil cinco.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que la “Asociación de Numeración de Artículos EAN COSTA RICA” presentó, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de marzo de dos mil tres, una solicitud de inscripción de la marca de servicio denominada “744 (DISEÑO)”, en clase 45 del nomenclátor internacional, para proteger servicios de desarrollo de estructuras numéricas estándares, identificadores de información, y símbolos de códigos de barras para identificar y localizar productos, servicios, desarrollo de formatos estándares y mensajes para la transmisión automática de información comercial de una computadora a otra, consulta comercial (no comercial).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, siete minutos, cuarenta segundos, del doce de abril de dos mil cinco, dispuso: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de Febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio),* **SE RESUELVE:** *se declara sin lugar la solicitud presentada...”.*

TERCERO: Que inconforme con la resolución citada, el Licenciado Alberto Pauly Sáenz interpuso ***Recurso de Apelación***, y previa audiencia conferida por este Tribunal Registral Administrativo mediante resolución dictada a las dieciséis horas, del veintiocho de setiembre de dos mil seis, argumentó que no existía artículo en la Ley de Marcas que impidiera el registro del distintivo solicitado, que el numeral utilizado por el Registro para denegar esa inscripción, no tipificaba un supuesto verdadero y válido para demostrar ese rechazo; que su representada es la única encargada de otorgar a los productores costarricenses los códigos de barras para la distinción de sus productos en los mercados mundiales y nacionales, por lo tanto ha venido solicitando el registro dicho distintivo; concluyó que la marca se debe analizar como un todo, y no aisladamente por las palabras o elementos que la constituyen, siendo que el signo que se pretende registrar está compuesta de un elemento figurativo y un grupo de números que apreciados en conjunto forman un signo distintivo que cumple con el requisito de distintividad, establecido en el artículo 3 de la Ley de Marcas.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal en lista el siguiente: Que el Licenciado

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Alberto Pauly Sáenz es apoderado especial administrativo de la Asociación de Numeración de Artículos EAN COSTA RICA (ver folio 34).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. Que la Asociación de Numeración de Artículos EAN COSTA RICA, sea la asociación exclusiva encargada de otorgar a los productores costarricenses los códigos de barras.

TERCERO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicio “744 (DISEÑO)”, por considerar, que el signo solicitado no es susceptible de protección registral, ya que en ese Registro no se puede inscribir un logotipo que sea un código de barras, el cual debe inscribirse en el Ministerio de Economía Industria y Comercio, apoyando su posición en el hecho de que dicho signo es descriptivo del giro comercial a proteger.

Por su parte, la asociación recurrente destacó en su escrito de expresión de agravios visible a folios cuarenta y uno al cuarenta y dos del expediente, que no existía artículo alguno en la Ley de Marcas, que impidiera la inscripción del signo solicitado; y que el ordinal utilizado por el Registro para negar esa inscripción, no tipifica un supuesto verdadero y válido para justificar ese rechazo; además de alegar que, conforme a la doctrina, la marca solicitada debe ser valorada como un todo y no aisladamente.

CUARTO: Planteamiento del problema. 1) SOBRE LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO “744 (DISEÑO)” COMO MARCA DE SERVICIO. La “Asociación de Numeración de Artículos EAN COSTA RICA” solicitó la inscripción de la marca de servicio “744 (DISEÑO)”, en clase 45 del nomenclátor internacional; para proteger en especial servicios de desarrollo de estructuras numéricas estándares, identificadores de información, y símbolos de códigos de barras para identificar y localizar productos, servicios, desarrollo de formatos estándares y mensajes para la transmisión automática de información comercial de una computadora a otra, consulta profesional (no comercial); sin embargo, dicho signo y su

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

correspondiente diseño, es inadmisibles por carecer de distintividad, ello de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en lo que interesa dispone:

“...Marca: cualquier signo y combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.

De la normativa prescrita se desprende que el signo que pretende inscribir la Asociación recurrente debe gozar de distintividad, requisito del cual carece la marca de servicio “744 (DISEÑO)”, habida cuenta de que visto globalmente tanto en su elemento denominativo (compuesto de tres números de la cifra 744), como en el gráfico (las barras de la numeración estándar correspondiente a Costa Rica), se trata de un signo que está conformado por términos de uso común (ver artículo 7°, inciso c) de la Ley de Marcas y Oros Signos Distintivos), que usados dentro de la actividad comercial son indicativos de los productos que se pretenden proteger, ya que el código de barras va dirigido a la identificación de los productos, bienes y servicios, tal y como lo establece la recurrente cuando indica en la solicitud los servicios a proteger; sea el nombre de la marca y su respectivo diseño designa el servicio, por lo que estaríamos en presencia de un signo meramente descriptivo, lo cual no es permitido por el literal d) del artículo 7° de la Ley de Marcas ya citada, que dispone:

“Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones extrínsecas. 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”.

Respecto a este punto, existe doctrina que avala el anterior criterio:

“...Las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) La razón de la exclusión de los signos descriptivos es doble: por un lado carecen de distintividad, ya que la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cualidad que describen es coincidente con la de otros productos, y por otro, suponen una monopolización de una característica común a varios de ellos, limitando ilegítimamente la competencia, al obtener una ventaja respecto de sus competidores...” MARTÍNEZ MEDRANO (GABRIEL) y SOUCASSE (GABRIELEA), **Derechos de Marcas**, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, pág 63)

Es conforme a lo anterior que se puede afirmar que la marca solicitada incurre en el supuesto prohibitivo contenido en el inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de un signo que *“no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.

Cabe reiterar, que el signo solicitado en su análisis conjunto (tanto en lo denominativo como en lo gráfico) , **describe o mejor todavía, identifica sin lugar a dudas el servicio que se protegería con él**, por lo que este Tribunal es del criterio que el signo solicitado por la apelante debe ser rechazado para su inscripción, pues este tipo de problemas de orden intrínseco de las marcas, cuando son descriptivas, se caracterizan por hacer alusión a la naturaleza y las cualidades del producto o servicio que se quiere proteger, de un modo directo o inequívoco, **tal como ocurre en el caso bajo examen**.

En este asunto, el a quo no fundamentó su resolución en la normativa adecuada, pues aplicó el numeral 8°, inciso a) de la Ley de Marcas, a pesar de no tratarse de un cotejo marcario entre signos similares que puedan causar confusión si coexisten en el mercado; siendo que el numeral aplicable al caso concreto lo es el artículo 7°, respecto de sus incisos c) d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en su aplicación obligan al rechazo de la solicitud. Es por ello que este Tribunal avala la resolución recurrida, en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca “744 (DISEÑO)” -no por las razones extrínsecas dadas por el a quo- sino por las **razones intrínsecas** antes expuestas.

QUINTO: 1) Inaplicabilidad del Voto 006-2006 de este Tribunal al presente asunto. La Asociación de Numeración de Artículos EAN COSTA RICA, en su escrito de fecha treinta de noviembre de dos mil seis, presentado ante este Tribunal, trajo como apoyo a sus pretensiones, el voto número 006-2006 dictado por este Tribunal a las dieciséis horas, treinta minutos, del dos de enero de dos mil seis, mediante el cual se declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en contra de una resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial que denegó la inscripción del **nombre comercial** “744 (DISEÑO)” para proteger un establecimiento comercial destinado a la prestación de servicios de desarrollo de estructuras numéricas estándares, identificadores de información, y símbolos de códigos de barras para identificar y localizar productos, servicios, desarrollo de formatos estándares y mensajes para la transmisión automática de información comercial de una computadora a otra, consulta profesional no comercial.

El apelante comete el error de considerar el referido voto como un caso análogo al que aquí se conoce; siendo que ahora **nos enfrentamos con una solicitud de inscripción de una marca y no con la solicitud de inscripción de un nombre comercial.** Lo anterior hace necesario aclarar las diferencias existentes entre un caso y otro, con el afán de no causar confusiones a partir de los criterios vertidos por este Tribunal en esta materia, para lo cual será necesario erstablecer las diferencias al momento de valorar los posibles problemas intrínsecos de una marca, respecto del nombre comercial.

2) En cuanto a la función del “nombre comercial”. Tal y como fue advertido en el voto 006-2006, el nombre comercial es aquel signo que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado, tal y como lo informa el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos distintivos, que lo define como: *“Signo denominativo o mixto que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial determinado”*; de ahí que la protección del nombre comercial se constituye en un **eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil,** permitiendo al público que lo reconozca fácilmente. De la documentación aportada por la Asociación recurrente se observa, que el nombre comercial “744 (DISEÑO)”, es para proteger y distinguir un establecimiento comercial, dedicado a la comercialización y prestación de servicios relacionados con el desarrollo de estructuras numéricas estándares, conocido en el mercado nacional e internacional como código de barras, para identificar y localizar productos, bienes y servicios, por lo que este Tribunal en el Voto N° 2006-006 resolvió revocar la resolución final emitida por el a quo, y ordenó en su lugar, que se continuara con el trámite de la inscripción del nombre comercial citado.

El a quo en aquella oportunidad, erró al aplicar criterios de carácter intrínsecos ubicados dentro

del artículo 7 de la Ley de Marcas, para el estudio de un nombre comercial, siendo que debía ser tomado en cuenta el contenido del artículo 65 de la Ley de Marcas que dice:

“Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto **relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial** o sobre la **procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.**” (lo resaltado no es del original)

Lo anterior es trascendental pues los criterios de distintividad intrínseca varían sensiblemente cuando nos enfrentamos a una marca respecto de un nombre comercial. En el caso de un nombre comercial, el signo para ser distintivo debe identificar con claridad la actividad empresarial, los productos y los servicios que el titular ofrece en el mercado; por lo que una identidad a nivel denominativo o gráfico entre el signo y los servicios o productos ofrecidos, es deseable siempre que no se infrinja alguna de las prohibiciones del artículo 65 citado.

En el caso que resolvió el voto 006-2006, a pesar de que el nombre comercial estaba conformado por signos de uso común “744 (DISEÑO)”, vistos en su conjunto, no constituían un signo contrario a la moral o al orden público, o uno susceptible de causar confusión sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la asociación que se identificara con ese nombre, todo lo cual exige el artículo 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para tener a un nombre comercial como apto para su protección; reafirmando tal posición, en el hecho de que -a nivel extrínseco- en el Listado de Posibles Antecedentes de Marcas, no existía el registro de otros nombres que pudiesen determinar la existencia de confundibilidad con la inscripción del nombre solicitado.

Si bien es cierto al trámite de una solicitud de inscripción de un nombre comercial es aplicable el procedimiento de una solicitud de inscripción de marca, tal y como lo establece el numeral 68 de la Ley de Marcas; el registro de un nombre comercial debe ajustarse a lo dispuesto en el numeral

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

65 de la Ley citada, artículo que se aplica exclusivamente para la inscripción de los nombres comerciales, no así, para la inscripción de las marcas, cuya normativa aplicable lo son los numerales 7° y 8° de la Ley referida.

3) En cuanto a la función de la marca. En el caso de la marca, los criterios para realizar el análisis intrínseco, parten del artículo 7 de la Ley de Marcas, donde se enfrenta el signo directamente con el producto que se pretende proteger, siendo que la distintividad de la marca contrario al nombre comercial, rechaza denominaciones o grafías que se identifiquen o describan el producto; entre otras razones: porque describan alguna característica o cualidad del mismo; por ser una indicación que en el lenguaje común o en el uso comercial se utilice para el producto, o sea necesaria para el resto de los comerciantes para referirse al mismo producto.

Nótese que los criterios de distintividad para analizar una marca y un nombre comercial, en razón de la funcionalidad que los caracteriza -y por tanto diferencia-, opera de manera inversa cuando se enfrentan al tamiz de la calificación registral; pues si el nombre comercial como signo distintivo **debe describir la actividad empresarial** en términos de no generar confusión en los consumidores, buscando diferenciar una actividad empresarial de otra evitando situaciones de competencia desleal. Por su parte la marca como signo distintivo **debe evitar ser descriptiva** para no generar confusión en el mercado, pues debe diferenciar un producto de otro, cuando se trate de la misma clase o productos del mismo sector del mercado, en términos que pueda causar confusión o generar situaciones de competencia desleal.

SEXTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, jurisprudenciales y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “744 (DISEÑO), vista en su conjunto, y conforme a lo expuesto en líneas atrás, incurre en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 7° incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que corresponde declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Asociación apelante en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, siete minutos, cuarenta segundos, del doce de abril de dos mil cinco, resolución que en este acto se confirma por las razones aquí dichas.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SÉTIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las catorce horas, siete minutos, cuarenta segundos, del doce de abril de dos mil cinco, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.
NOTIFÍQUESE.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

MSc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca