

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0470-TRA-PI



Solicitud de registro como marca del signo

BBY Solutions, INC., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-1194)

Marcas y otros signos

VOTO 0061-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas quince minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su calidad de apoderada especial de la empresa BBY Solutions, INC., organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de Minnesota, domiciliada en 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota 55423, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:11:31 horas del 12 de julio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de febrero de 2017, el licenciado Edgar Zürcher Gurdián, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0532-0390, representando la empresa BBY Solutions, INC., solicitó la inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios del signo



para distinguir en **clase 9** tarjetas de regalo magnéticas codificadas, software de comunicación para proporcionar acceso a internet, software descargable en la naturaleza de aplicaciones móviles y portátiles, es decir, software que mejora la experiencia portátil móvil y servicios de la tienda de venta minorista, incluyendo la capacidad para comparar productos, escanear códigos de barras en la tienda para leer comentarios e información adicional sobre el producto, y para pedir una notificación electrónica sobre la venta de productos, telecomunicaciones y aparatos e instrumentos de comunicaciones, accesorios y repuestos de los productos antes mencionados, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes, equipos para el tratamiento de la información y computadoras, celulares, monitores, altavoces, auriculares, baterías, cámaras, cargadores, procesadores, discos, DVDs, impresoras, juegos de computadora, reproductores de DVD y CD, memoria para computadoras, pantallas, programas de computadora; y en **clase 35** servicios de tiendas de venta minorista incluidos los servicios de venta minorista en línea en el campo de la electrónica de consumo, grandes electrodomésticos, equipos de cine en casa, equipo fotográfico, teléfonos celulares, productos de comunicaciones, productos de tecnología de la información, equipo de video, equipo de sonido, dispositivos electrónicos portátiles y accesorios relacionados, computadoras personales, equipos de imagen, equipos digitales, video y juegos electrónicos, equipos de video y juegos electrónicos y accesorios, muebles de entretenimiento, mobiliario de oficina para el hogar, software de computadora, software de entretenimiento, discos compactos, discos versátiles digitales o DVD, grabaciones de audio y video, tonos de llamadas, tarjetas de regalo, libros, revistas, baterías, equipo de audio del automóvil y servicios de máquinas dispensadoras a través de kioscos automatizados en el campo de la electrónica de consumo,

suministro de información de productos de consumo y asesoramiento de los consumidores con respecto a lo anterior, promoción de la venta de productos y servicios de terceros a través de la lealtad del cliente y programas de premios de incentivos para los clientes minoristas, promoción de la venta de cuentas de tarjeta de crédito a través de la administración de los programas de fidelización de clientes y de concesión de incentivos para los clientes minoristas.

SEGUNDO. Mediante resolución de las 13:11:31 horas del 12 de julio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud.

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de julio de 2017 la licenciada López Quirós, en su condición dicha, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 11:19:41 horas, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 11:21:51 horas, ambas del 7 de agosto de 2017.

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ortíz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el

signo es carente de aptitud distintiva. Por su parte, la apelante argumenta que el análisis debe hacerse en su conjunto, tomando en cuenta todos los elementos que se incorporan en la propuesta, que el signo es de naturaleza mixta, todo lo cual le aporta aptitud distintiva, que el signo ya se encuentra registrado, y que ésta no atribuye cualidades a los productos y servicios.

TERCERO. ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO. PROHIBICIONES DE TIPO INTRÍNSECO APLICABLES. La sistemática bajo la cual ha sido ideado nuestro sistema de registro marcario permite que un signo que se presenta a registrar pueda contener elementos de uso común o necesarios en el comercio, como lo son el nombre del producto o servicio que se pretende distinguir o la descripción de sus características, artículo 28 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), elementos permitidos ya que van en beneficio del consumidor, pues le permiten aprehender de una forma rápida y concreta su naturaleza y particularidades; sin embargo, lo que sí constituye una prohibición al registro es cuando el signo que se propone está compuesto única y exclusivamente por elementos que sean la designación común del producto y/o servicio, o una mera descripción de sus características. Así,



tenemos que el signo propuesto, , resulta ser de fácil intelección para el consumidor costarricense como MEJOR COMPRA, y por lo tanto hace una referencia directa a una característica, sea que el producto o el servicio identificado es el mejor. Entonces, en conjunto, el signo, referido a productos y servicios, solamente transmite la idea de que éstos son los mejores, sin que haya otros elementos que aporten aptitud distintiva al conjunto.

Ahora bien, en cuanto a los agravios de la apelante, tenemos que el análisis sí se realiza sobre el conjunto del diseño propuesto, el cual se presenta claramente como de naturaleza mixta; sin embargo, a pesar de que este se compone de elementos denominativos y figurativo, la parte central del signo lo conforman las palabras BEST BUY, las cuales no van más allá de indicar una característica, y el diseño no aporta elementos suficientes que le den la aptitud distintiva necesaria.

Sobre el hecho de que al signo ahora propuesto ya se le haya otorgado la categoría de marca registrada, se indica que cada solicitud se estudia de acuerdo a su específico marco de calificación registral, integrado por la propia solicitud (principio de rogación registral), la normativa que le sea aplicable (principio de legalidad), y los derechos previos de tercero que le sean aplicables (principio de prioridad), por lo tanto el antecedente no es de aplicación automática a lo ahora pedido. Por lo que tales argumentos no pueden ser acogidos.

Entonces, en el conjunto del signo propuesto no se observan elementos que le otorguen aptitud distintiva más allá de la mera descripción de características y uso de elementos necesarios en el comercio por parte de los comerciantes del mismo sector económico. Así, además de contravenirse el inciso g) como lo señaló el Registro de la Propiedad Industrial, también el signo cae dentro de la prohibición contenida en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

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. (...)

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós representando a la empresa BBY Solutions, INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:11:31 horas del 12 de julio de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES:

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74