
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0067-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS



JASON ALBERTO GUERRERO GONZÁLEZ, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5850)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0171-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Jason Alberto González Guerrero, arquitecto, cédula de identidad 1-1382-0338, vecino de la provincia de Alajuela, Orotina, en Barrio Jesús, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:07 horas del 02 de diciembre de 2020.

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de julio de 2020, el señor Jason

Alberto González Guerrero, en su condición personal, solicitó el registro de la marca de



servicios **SU** arquitectura Diseño para su Construcción signo (mixto), en clase 42 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Servicios prestados por arquitectos, diseño, investigación, servicios científicos y tecnológicos, análisis e investigaciones industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.” (folio 1 vuelto del expediente principal)

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 13:55:07 horas del 2 de diciembre de 2020, denegó la solicitud propuesta en virtud de la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de Marcas, en razón de determinar que el signo propuesto es capaz de atribuirle cualidades o características y causar confusión respecto de los servicios que se pretenden proteger y comercializar en la clase 42 internacional, por ende, carente de aptitud distintividad.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de instancia, el señor Jason Alberto González Guerrero interpone recurso de apelación y manifiesta:

- Que el Registro, deniega el signo solicitado porque las palabras utilizadas son genéricas. Sin embargo, eso no es cierto porque las palabras en forma separada si son genéricas pero todas juntas forman un signo distintivo junto a su logo. No causa engaño o confusión ya que realmente se dedicará a la venta de servicios de construcción y arquitectura.

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 para el caso concreto.

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. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir productos o servicios de entre otros en el mercado. Por ello que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar e identificar los productos o servicios que se trate de entre otros dentro del tráfico mercantil y, con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, el cual señala, en lo que interesa:

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 designación 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. [...]"

Ahora bien, una vez analizado el expediente venido en alzada, así como los agravios expuestos por el apelante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, por cuanto se denota que efectivamente el signo solicitado analizado en su conjunto si cuenta con aptitud distintiva para obtener protección registral, dadas las siguientes consideraciones:

Al respecto, obsérvese que nos encontramos ante un signo mixto, compuesto por un diseño y la parte denominativa que juntos vienen a formar un conjunto marcario. La palabra preponderante y que sobresale de entre las demás es la elocución “SU” ubicado en la parte superior y con letras de mayor proporción al resto de su conformación, lo cual se torna en el dispositivo que le provee la distintividad o carácter distintivo necesario, ya que será por medio de esta grafía que el consumidor una vez inmersa la marca en el tráfico mercantil lo identifique respecto de otros servicios de su misma especie o naturaleza. El resto de los elementos que conforman el signo en su conjunto, tales como, arquitectura y diseño para su construcción, vienen a constituir elementos secundarios que conforman un todo con la denominación SU.

Por otra parte, también se debe considerar el diseño empleado, ya que este le aporta características particulares al denominativo, por cuanto, tal y como se visualiza  está conformado por un cuadro de color celeste y un óvalo de color azul oscuro, que si bien en general son trazos o rasgos simples, le proporciona una identidad particular, aunado por supuesto, a la parte denominativa ya analizada, recatando que el término “SU” se encuentran en color blanco y, por lo tanto, genera un impacto visual importante en la denominación, y lo que finalmente el consumidor identificará en el mercado.

Bajo esa tesitura, no podríamos considerar que el signo solicitado incurra en las causales de inadmisibilidad señaladas por el Registro de instancia, concretamente con la aplicación de

los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que como se determinó lo propuesto sí cuenta con aptitud distintiva.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta ostenta la distintividad requerida para su inscripción, porque la conjunción del elemento figurativo y denominativo empleados, cuentan con la fuerza suficiente para dar la distintividad al signo, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe revocar la resolución venida en alzada y ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Jason Alberto González Guerrero, en su condición personal, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:55:07 horas del 02 de diciembre de 2020, la que en este acto **se revoca**, para ordenar en su lugar, la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

omai/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69