
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0052-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

KAMYAR KAMYAB, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-5851)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0179-2021

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas del nueve de abril de dos mil veintiuno.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Kamyar Kamyab**, empresario, de nacionalidad iraní, portador de la cédula de residencia 136400008412, vecino de la Unión de Cartago, Concepción, en su condición personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:41:16 horas del 18 de noviembre de 2020.

Redacta la Juez Oscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Kamyar Kamyab**, de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios



en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: “Publicidad, promoción de servicios disponibles en línea, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.”

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 08:41:16 horas del 18 de noviembre de 2020, rechazó la marca presentada por causales intrínsecas según los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el solicitante **Kamyar Kamyab** apeló lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:

1. Que la palabra “tico” es genérica, y que "online" es muy genérico, pero que hay otras marcas inscritas con la palabra “online”, por lo que se estaría haciendo discriminación y violentando el principio de igualdad constitucional. Máxime que la palabra es una sola, ya que se pretende registrar de esa forma “ticoonline” y no separada, ello hace que la marca sea única, diferenciada y específica.
2. Agrega, que tampoco es cierto que cause engaño y confusión ya que realmente esa página se dedicará a la venta de productos de índole costarricense lo cual no engaña a los consumidores.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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. De este modo, debemos referirnos al carácter distintivo del signo marcario, siendo aquella particularidad que representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda distinguir; y con ello ejercer su derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros

similares que se encuentren en el mercado.

De ahí que, la finalidad que tiene la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas), es la de proteger expresiones o formas que ayuden a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2 es definido 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 el caso bajo estudio resultan de interés las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que con ella se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por el consumidor. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, 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:

- 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.
- 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. ...”.

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo, tal

como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y los productos o servicios a proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, por constituirse de términos que resulten de uso común o usual para los productos o servicios a los que refiere, pudiendo causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades y por no contar con suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección. Sin embargo, este Tribunal discrepa de la inadmisibilidad contemplada con relación al inciso c) de la Ley de marcas, y por tanto se omite pronunciamiento con respecto a ello.

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido  el cual pretende distinguir: “Publicidad, promoción de servicios disponibles en línea, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.”

Ahora bien, el literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual 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. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos , es

claro que el mismo describe una característica de los servicios [en línea] información que con precisión el consumidor la relacionara con una actividad “vía web”, estando así frente a la prohibición que menciona el inciso d) del precitado cuerpo normativo, de esta manera, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos servicios, como lo es el caso particular, ya que la lista de productos de la clase 35 pretendida se ajusta para ser ofrecidos bajo esa la modalidad de servicios en la línea o vía web.

De acuerdo a lo expuesto, tampoco podríamos considerar que el signo propuesto cuente con la distintividad requerida para identificar el servicio que se pretende proteger y comercializar,

para el caso concreto  ya que como se indicó anteriormente la frase empleada es representativa de esa modalidad de servicios y como consecuencia no podría un elemento común o genérico como el empleado ser apropiado o monopolizado por un comerciante, y dejar con ello en desventaja a los demás competidores en el mercado de poder hacer uso de ese elemento en sus propuestas. Nótese, que la situación surge no debido a que no se pueda utilizar elementos de connotación genérica, sino que, para que prospere un signo bajo ese perfil debe emplear elementos adicionales que le proporcionen el grado o aptitud distintiva necesaria para poder obtener protección registral, situación que a todas luces no se da en el presente caso y por ello la razón de su denegatoria.

En este sentido, el denominativo propuesto a diferencia de lo que estima el recurrente no le otorga ningún tipo de distintividad al signo pretendido, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad, que conlleva a que el consumidor una vez ingresada esa marca a la corriente mercantil no recuerde alguna particularidad de la marca respecto de esos servicios, sea, no genera ningún recuerdo especial o diferente, es decir, distintivo o específico que le permita al signo pretendido tener el derecho de exclusiva.

En consecuencia, reiteramos que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no posea suficiente aptitud distintiva o distintividad, siendo una particularidad que debe

poseer todo signo marcario, representando así su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los servicios que elige de otros similares o igual naturaleza que se encuentren en el mercado, además de que se convierte en un requisito indispensable para la protección e inscripción de marcas.

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el signo solicitado  resulta inadmisibile, al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica del productos o servicio, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “[...] suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

Es así como la marca propuesta  debe ser analizada, sea con todos los elementos que la constituyen, observándose en su conjunto como es percibida y evaluada por los consumidores, de ahí debe determinar el calificador jurídico que el diseño empleado para los servicios a proteger es de uso común, por ende, carente de distintividad, aunado a que resultan descriptivos de las cualidades que pueden tener los servicios a proteger y comercializar. De ello, que el signo solicitado no cuente con la distintividad requerida que le permita diferenciarse de sus competidores.

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen dando un derecho de exclusiva a su titular, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría

o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores. Al respecto, la doctrina establece, “[...] pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido. [...]” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual - Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, abril de 2004, p. 17). Pero el derecho de exclusiva que se da no puede generar monopolización de términos genéricos al servicio o producto a proteger y distinguir en perjuicio de los competidores, y en este caso en particular con el signo propuesto



el cual se torna característico y descriptivo del tipo de servicio y, por tanto, inadmisibles al margen del contenido del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas.

Asimismo, debemos indicar al petente que la Administración registral, debe velar porque los signos que se encuentren sujetos a inscripción superen el proceso de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas supra citada, con relación estrictamente del contenido del signo haciendo para ello un análisis global y pormenorizado de este y determinando si contempla motivos o razones intrínsecas del contenido propio de las marcas o en su defecto motivos extrínsecos que compete a los derechos de terceros, competencia atribuida para garantizar que un signo marcario que ingresa a la corriente registral no afecte los intereses legítimos de los titulares de marcas, como además los efectos reflejos que estas puedan causar en detrimento de los consumidores en sentido amplio, sea, una valoración que el calificador debe realizar en apego al marco jurídico indicado líneas atrás y previa a su inscripción, para que una vez ingresada esa propuesta al tráfico mercantil, no cause perjuicio alguno, tal y como lo dispone el artículo 1 de la Ley de rito.

De ello entonces, el por qué el calificador debe considerar la posible afectación que se puede generar a los consumidores con la inscripción de un signo marcario, sea este mixto, figurativo o denominativo ya que una vez ingresado al mercado esa marca con ese producto o servicio al cual está relacionado, como en el caso bajo examen la marca  y al alcance de todos los consumidores, quienes deberán elegir de entre una gama de su misma especie o clase, y en ese sentido es que le corresponde a su titular el proporcionarle a esa propuesta marcaria esa particularidad que lo distinguirá de otros competidores, situación que no se materializa en el presente caso, ya que tal y como fue determinado el denominativo empleado describe o califica la característica o particularidad al servicios, sea, que estos se ofrecerán “en línea”, por ende, incurre en la causal de inadmisibilidad contemplada en el inciso d) del le Ley de marcas, lo que deviene en que no cuente con la capacidad distintiva para obtener protección registral inadmisibilidad inmersa en el contenido del inciso g) del precitado cuerpo normativo, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Finalmente, cabe indicar al apelante que el hecho de que existan signos inscritos no da mérito para que se inscriban ante la administración signos que no superen el filtro de calificación registral contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas, signos inscritos bajo determinados criterios y conforme a su propia naturaleza y fin, razonamientos que cada día son depurados y prevén un mayor control en aras de no lesionar los derechos inscritos como el de los consumidores, ajustándose dicha actividad ejercida por el operador jurídico al contenido del artículo 1 de la Ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley general de la administración pública y 11 de nuestra Constitución política. Razón por la cual se rechazan sus argumentos en ese sentido.

Por las consideraciones expuestas, cita normativa y doctrina, considera este Tribunal, que se

debe rechazar la marca  para la clase 35, de la Clasificación Internacional

de Niza, conforme la inadmisibilidad contemplada en los incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Siendo lo procedente declarar **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el señor **KAMYAR KAMYAB**, en su condición personal, contra la resolución de las 08:41:16 horas del 18 de noviembre de 2020, la cual se confirma por las razones dadas por este Tribunal.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor **Kamyar Kamyab**, en su condición personal, contra la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual de las 08:41:16 horas del 18 de noviembre de 2020, la cual **se confirma** por las razones dadas por este Tribunal. 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 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

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69