

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0589-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios



GRUPO BATA CENTROAMERICANA, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-5601)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO 0190-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BATA CENTROAMERICANA, S.A.**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-177759, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:08 horas del 05 de setiembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 13 de junio de 2017, por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en la condición indicada, solicitó

la inscripción de la marca de servicios , en clase 35 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de venta al por mayor y al detalle para toda clase de servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, víveres, bebidas, productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, y productos de limpieza y*

similares”.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las 08:02:25 horas del 21 de junio de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó la referida solicitud marcaria, al resultar inadmisibile por estar compuesta de términos de uso común. Y mediante escrito presentado el 11 de agosto de 2017, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, contesta lo solicitado.

TERCERO. Que mediante resolución dictada las 14:10:08 horas del 05 de setiembre de 2017, el Registro de Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas ... **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada ...”.**

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de setiembre de 2017, la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en representación de la empresa **GRUPO BATA CENTROAMERICANA, S.A.**, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este tribunal expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios , por razones intrínsecas al determinar que el signo marcario propuesto carece de aptitud distintiva con relación a los servicios que desea proteger en **clase 35** internacional, no siendo posible el registro peticionado conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente **GRUPO BATA CENTROAMERICANA, S.A.**, dentro de su escrito de agravios expreso que: 1-) La marca solicitada es distintiva, contiene algunos elementos de uso común que no se pretende su protección, pero existen otros elementos que le otorgan distintividad para su registro. 2-) La protección sería hacia el conjunto de elementos que contiene dicha marca (denominación y logo) sin tener la exclusividad de las palabras de uso común o genéricas. 4-) El diseño que posee la marca solicitada al conformarse de tres tipos distintos de letras y colores, le otorga distintividad. 5-) Las palabras “COMPRE BIEN” sugieren a los consumidores algunas de las características de los servicios que se pretenden proteger, lo obligan a utilizar su imaginación para relacionar la marca con el producto, sus cualidades; por lo que la marca es evocativa.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo ...”. (Voto 0093-2005)

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: ... g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. ...”.

Bajo esta perspectiva, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen tenemos que el signo solicitado , está compuesto de palabras de uso común dentro de la actividad que se pretenden comercializar en clase 35 internacional, sea: *“Servicios de venta al por mayor y al detalle para toda clase de servicios de supermercado, incluyendo la venta de todo tipo de comestibles, víveres, bebidas, productos alimenticios en general, ya sean elaborados o no, y productos de limpieza y similares”*, sino además son propias de los servicios que ofrecen los comercios dedicados a este tipo de actividades, razón de ello el signo solicitado no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Al estar conformado el signo solicitado , de palabras de uso común y por el tipo de servicios que pretende proteger, será el esperado por el consumidor, por ende, no podrían ser apropiables por parte de un tercero estos vocablos ya que ello implicaría dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas, siendo que además atenta contra los demás competidores que comercializan servicios de igual o similar naturaleza, por lo que, dicha propuesta no podría ser considerada registrable al no contener elementos que le proporcionen la distintividad requerida.

Por otra parte, obsérvese que el signo propuesto  tampoco cuenta con ningún otro elemento adicional que pueda ser valorado y analizado, y que le proporcione esa característica de “distintividad” requerida para su registro.

En consecuencia, al utilizar como se indicó líneas arriba palabras de uso común, procede su inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el signo conforme lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, que en lo atinente dice: “... *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. ...*”, por lo que, al no cumplir con las condiciones necesarias para obtener protección registral procede su denegatoria.

En cuanto a los argumentos del apelante, realizando por parte de este Tribunal el análisis del signo

propuesto , está formado por palabras de uso común, con distinto tipos de letras y colores, lo cual no genera la distintividad necesaria para su registración, a pesar de poseer un conjunto de elementos (denominación y logo), estos no aportan ningún otro elemento distintivo que logre la individualización e identificación necesaria para que se distinga de entre otros en el mercado.

Respecto del agravio expresado por la recurrente que la marca propuesta es evocativa, se rechaza este agravio, en virtud de que se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto o servicio amparado por el distintivo. Sea, son signos que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con determinado producto o servicio.

Este Tribunal, en ese mismo sentido ha señalado, que: “*Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios*

comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio". (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 291, de 31 de setiembre de 1997).

Situación que no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto infiere de manera directa a los servicios que se pretenden comercializar y que a su vez como se indicó en el considerando tercero de esta resolución, son esperados por el consumidor dentro de la actividad mercantil que se desarrolla, ya que son propias de los servicios que ofrece un supermercado, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al no contener distintividad el signo solicitado, ello quiere decir que la denominación propuesta debe proporcionarle identidad al signo, sea, aquel elemento que lo distingue o diferencia de otros en el mercado de su misma naturaleza o especie, y no como sucede en el caso bajo análisis, ya que ello difiere de lo presupuestado en nuestra legislación.

Por lo expuesto y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como habiendo realizado el análisis del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al considerar que al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo como marca al no poseer distintividad respecto del servicio a proteger, correspondiendo declarar **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BATA CENTROAMERICANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:10:08 horas del 05 de setiembre de 2017, la cual en este acto **se confirma** en todos sus extremos.

QUINTO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación presentado por la licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, en su condición de apoderada especial de la empresa **GRUPO BATA CENTROAMERICANA, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:10:08 horas del 05 de setiembre de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en la **clase 35** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** –

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Leonardo Villavicencio Cedeño