

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0251-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de la marca “FLORES DEL MUNDO.COM” (Diseño)**

**Jürgen Gustav Nanne Koberg, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 6973-2004)**

### ***VOTO N° 022-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil seis..***

***Recurso de Apelación*** presentado por el licenciado **Jürgen Gustav Nanne Koberg**, mayor de edad, soltero, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y tres- doscientos noventa y cuatro, en su calidad de apoderado especial del señor **JOSÉ ANTONIO PÉREZ QUIROS**, mayor de edad, soltero, máster en banca y finanzas, vecino de Escazú, cédula de identidad uno- setecientos cuarenta y dos-cuatrocientos veintiséis, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del cuatro de marzo de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veinticuatro de setiembre de dos mil cuatro, el señor José Antonio Pérez Quirós, de calidades dichas, solicitó la inscripción de la marca que denominó como de fábrica y de comercio



## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir servicios de comercialización y venta de flores naturales y artificiales, así como de otros accesorios para arreglos florales, como maderas, lazos, tarjetas, peluches, plantas, cintas, regalos, todo solicitado a través de la red Internet, con reserva de los colores verde claro, verde oscuro, rosados en las diferentes tonalidades, pero no del término “**punto com**” (.com).

**SEGUNDO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las doce horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del cuatro de marzo de dos mil cinco, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en las disposiciones contempladas en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de París y por considerar, asimismo, que el distintivo marcario está compuesto de vocablos de uso común y genérico, carentes de novedad y originalidad y por cuanto el diseño que acompaña al elemento denominativo muestra la forma usual y corriente de los productos (flores) que conforman el nombre de la marca solicitada.

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, el licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, en la calidad indicada supra, interpuso *Recurso de Apelación* en el que alegó, fundamentalmente, que difería del criterio del Registro en cuanto a la falta de novedad y originalidad para denegar la inscripción del signo, ya que la marca solicitada sí cumple a cabalidad con ambos requisitos puesto que no existe en el mercado ningún otro signo igual al propuesto, ni existe tampoco un diseño igual o parecido, ni una frase igual o parecida, ni un conjunto entre frase y diseño como el propuesto, por lo que, según el apelante, al ser la marca solicitada novedosa y original, cumple también su función esencial de distintividad, que es el requisito legal básico para registrar un signo como marca. Aduce, además, que su representado es titular de los nombres de dominio “floresdelmundo.co.cr” y “floresdelmundo.com”, lo cual, no sólo le atribuye un carácter internacional a la marca solicitada, sino que la amplia difusión mediante la red Internet convierten al signo propiedad de su representado en una marca notoriamente conocida, a la que se le debe otorgar la protección estatal.

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

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

*Redacta la Licda. Montano Alvarez; y*

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que el licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, de calidades conocidas, es apoderado especial del señor José Antonio Pérez Quirós, de calidades dichas (ver folio 63).

**SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS:** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO: SOBRE EL FONDO: A.-) Sobre las marcas en general y las marcas de servicio: 1-) Sobre las marcas en general.** Una marca es aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio 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. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”.(Lo resaltado no es del original). Dicha Ley, en sus artículos 2° y 3° recoge las características y requisitos básicos que debe cumplir la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como aquella condición propia del signo que permite su aprehensión, por parte del público consumidor o usuario, por medio de los sentidos; b) su distintividad, que es la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene este signo para distinguir en el mercado los productos o

servicios de una persona, de los de otros, que permite al consumidor o usuario los diferencie e identifique; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que “...es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos...” (Ver Tribunal Andino de Justicia, Proceso 102, IP, 2003 San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre de 2003), lo cual permite la publicación y el archivo del signo solicitado. De esta manera, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. **2-) Sobre las marcas de servicio.** En el género marcario existe una gran variedad de signos registrables; los productos o servicios a los que se aplica una marca se encuentran clasificados, según la Clasificación de Niza, para el registro de las marcas, sean estas de fábrica, de comercio o bien de servicio, cuya naturaleza, en el caso de esta última, resulta similar a las de las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2º de la Ley de Marcas, la contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. Y es que la distintividad, como ya se acotó supra, resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, pues su función es la de “... individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión...” (Tribunal Primero Civil, Nº 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001). Bajo esa línea de pensamiento, entonces, la marca de servicio debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad. En igual sentido, este tipo de marca goza de la misma protección que se le otorga a la marca de un producto, debiendo reunir en su configuración las características señaladas, es decir, debe ser, además de distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado. El autor, Jorge Otamendi refiere que esta marca “... identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 3ª Edición Abeledo Perrot- Buenos Aires, pág.23). Por su parte, los artículos 89 de la Ley de Marcas y 62 del Reglamento a dicha Ley, refieren a la Clasificación Internacional,

para efectos de clasificar los productos y servicios para el registro de marcas y, según dicha clasificación, las clases de la 35 a la 45 protegen diferentes servicios, los que han de ser identificados mediante un signo suficientemente distintivo para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, de conformidad con lo previsto en los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas. **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios del apelante:** 1-) En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 7º, literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de París, y determinando que la parte denominativa se compone de vocablos de uso común y genérico, los cuales carecen de novedad y originalidad y el diseño muestra la forma usual y corriente de los productos, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios denominada “flores del mundo.com” (DISEÑO), en clase treinta y cinco de la Nomenclatura Internacional. 2.-) Por su parte, el recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, no coincidir con el criterio del Registro, por cuanto los requisitos de originalidad y novedad requeridos, sí se cumplen a cabalidad, no existe en el mercado otro signo igual al propuesto, para distinguir los servicios de comercialización de flores y otros productos complementarios, es la primera y única en el mercado para distinguir tales servicios; señala que no existe un diseño igual o parecido, ni una frase igual, ni un conjunto entre frase y diseño como el propuesto cumpliendo a cabalidad el requisito de originalidad; asimismo alegó sobre la notoriedad del signo propuesto, en razón de ser titular de los nombres de dominio “floresdelmundo.co.cr” y floresdelmundo.com”, concluyendo que la marca propuesta es una marca notoriamente conocida por la amplia difusión que ha tenido mediante la Internet. 3-) a-) Resulta pertinente, a los fines de resolver el presente asunto, precisar algunos conceptos que han servido de base o fundamento, tanto para la resolución de la solicitud por parte del Registro a quo, como para la expresión de agravios por parte del apelante. El Registro razonó que el distintivo marcario solicitado está compuesto de vocablos carentes de novedad y originalidad, razonamiento que fue refutado por el apelante, quien adujo que los requisitos de originalidad y novedad requeridos sí se cumplen a cabalidad, pues no existe en el mercado otro signo, igual al propuesto, destinado a distinguir los servicios de comercialización de flores y otros productos complementarios y que no existe un diseño igual o parecido, ni una frase igual, ni un conjunto entre frase y diseño como el propuesto, por lo que el signo solicitado sí es original. b-) El concepto de novedad, tal como es entendido por el

Registro, alude a un criterio de “creatividad”, que no debe exigirse en derecho marcario como condición para la autorización de un signo; lógicamente que, a mayor creatividad, mayor probabilidad de obtener el registro del signo, aunque una denominación genérica en relación con un producto o servicio determinado, puede resultar absolutamente distintiva en relación con otro. Igualmente, la novedad a que se refiere el apelante, es lo que en doctrina se conoce como disponibilidad de la marca, es decir, que la marca no haya sido ya adoptada, que sea distintiva en relación con otra; por ello, se hace necesaria la precisión en el empleo de los conceptos, para determinar la registrabilidad de la marca solicitada. No obstante lo anterior, lo que debe ser objeto de constatación es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, en otras palabras, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro, pues puede suceder que la marca sea disponible, pero no tener las cualidades necesarias para identificar el producto o servicio. c-) Igualmente, tanto el Registro como el recurrente, hacen alusión al término “originalidad”; el primero, para denegar el registro de la marca por la carencia de esta cualidad, asimilando ese concepto al de la distintividad del signo; el segundo, para refutar ese argumento con base en un concepto propio de otros derechos de propiedad intelectual como lo son el derecho de autor y el derecho invencional, en los cuales, precisamente, “... *el objeto de la protección está constituido por una aportación creadora [...] [que] debe tener elementos de originalidad [...] La originalidad, en ambas disciplinas, es vista con una apreciación diferente: en el derecho invencional supone, por una parte, la ‘novedad’, condición objetiva de patentabilidad, [...] y, por otra, la ‘altura inventiva’ [...]; en el derecho de autor, por el contrario, equivale a individualidad, es decir, que la obra, por su forma de expresión, tenga elementos suficientes que la distingan de otras del mismo género.*” (ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. La Propiedad Intelectual en sus Diversas Facetas. PROPIEDAD INTELECTUAL. Temas Relevantes en el Escenario Internacional. Una publicación de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), año 2000, p. 8, pár. 5º y 6º y p. 9, pár.2º y 4º). Entonces, de acuerdo con lo anterior, lo fundamental sigue siendo no la necesidad de demostrar la originalidad del signo, sino su distintividad, a los efectos de concederle o no su registro que, en el caso de “FLORES DELMUNDO.COM (diseño)”, si bien puede tratarse de una denominación que no ha sido registrada previamente, esa condición no le atribuye a la marca la suficiente carga distintiva

como para individualizar los servicios que pretende proteger. Véase que, en el presente caso, la marca de servicio propuesta



lo es para distinguir “ servicios de comercialización y venta de flores naturales y artificiales, así como de otros accesorios para arreglos florales, como maderas, lazos, tarjetas, peluches, plantas, cintas, regalos, etc., todo solicitado a través de la red internet” y, al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste designa el servicio prestado por el recurrente: el de la comercialización y venta de flores naturales y artificiales y otros accesorios para arreglos florales. En el elemento denominativo lo que sobresale es la palabra “flores”, no sólo por el tamaño de las letras, sino también porque sobre la letra “l” de esa palabra, aparece el dibujo de cuatro flores superpuestas, coloreadas en diferentes tonos de rosa; además, la frase “del mundo.com” no le añade capacidad distintiva pues, como se dijo, lo que resulta sobresaliente en el diseño es el empleo de la palabra “flores” y el dibujo correspondiente a la denominación. En razón de lo anterior, este Tribunal estima que la marca “floresdelmundo.com” (diseño) apreciada en conjunto y en conexión con los servicios que se pretende distinguir, resulta denominativa en relación con los servicios que se ofrecen, ya que el vocablo “flores” es el utilizado por los empresarios y el público consumidor para identificar la materia prima que se relaciona con los servicios que serían identificados por la marca, lo cual, conforme al inciso g ) del artículo 7º de la Ley de Marcas citada, es causal de irreregistrabilidad. 4-) Por último, en cuanto a la notoriedad y el carácter internacional de la marca aducida por el recurrente, aspectos que fundamenta en el hecho de ser titular de los nombres de dominio “floresdelmundo.co.cr” y “floresdel mundo.com”, que han permitido su difusión a través de la Internet, éstos no son de recibo, pues “... *los nombres de dominio son las direcciones que permiten el acceso de las páginas en Internet...*” (Ver CHESSAL PALAU, Jorge. Los Nombres de Dominio en Internet. Aspectos Jurídicos en México, en <http://derin.uninet.edu/cgi-bin/derin/vertrabajo?id=41>), es decir que “... *la función*

que cumple el nombre de dominio en Internet [...] es identificar usuarios para un correcto proceso de comunicación y **no distinguirlos...**” (BARDALES MENDOZA, Enrique. Conflicto entre los Nombres de Dominio en Internet y los Derechos sobre Marcas, “AR: Revista de Derecho Informático”, N° 001-agosto de 1998, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=115>. La negrita no es del original). Así, entonces, de lo que el recurrente es titular es de los nombres de dominio arriba citados, nombres de dominio que, como se vio, son direcciones que permiten el acceso a su página en Internet; pero el nombre de dominio “floresdel mundo.com”, para ser registrado como marca debe superar el proceso de calificación que determine su aptitud para adquirir esa condición que, en el caso en estudio, no se da; amén de que, conforme el artículo 2° de la Ley de Marcas, marca notoriamente conocida es el: “...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”, circunstancia que no fue debidamente acreditada por el apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el ámbito o mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. Por esta razón, y porque en definitiva no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca, estima este Tribunal que dicha marca no goza de la presunta notoriedad alegada. **C.-) Sobre lo que debe ser resuelto:** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “flores delmundo.com” (Diseño), vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el servicio en el mercado, por lo que, con fundamento en el artículo 7 literal g), resulta procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* planteado por el licenciado **Jürgen Gustav Nanne Koberg**, en su calidad de apoderado especial del señor **JOSÉ ANTONIO PÉREZ QUIROS**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del cuatro de marzo de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

**CUARTO: 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, Ley N° 8039;

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* planteado por el licenciado **Jürgen Gustav Nanne Koberg**, en su calidad de apoderado especial del señor **JOSÉ ANTONIO PÉREZ QUIROS**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cincuenta y cuatro minutos dos segundos del cuatro de marzo 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 dejarán 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*

*M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Licda. Xinia Montano Álvarez*