
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0020-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO

3-102-780831 S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-9071)

MARCAS Y OTROS SIGNOS



VOTO 0409-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con treinta minutos del veinticuatro de julio de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Arnaldo Bonilla Quesada, cédula de identidad 1-0758-0660, vecino de Curridabat, en su condición de apoderado especial de la empresa **3-102-780831 S.R.L.**, domiciliada en Heredia, San Francisco, Condominio Vista de las Flores, casa 3, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:24 horas del 3 de diciembre de 2019.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **3-102-780831 S.R.L.** solicitó el 2 de octubre de 2019 la inscripción como marca de servicios del signo



en clase 41 internacional para distinguir organización de actividades deportivas, producción de espectáculos.

El Registro de la Propiedad Industrial resuelve denegar lo pretendido, al estar formada por términos descriptivos que la hace carecer de distintividad para su registración, y ser engañosa con relación a la naturaleza de los servicios, al amparo del artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación en su contra, argumentando: **1.-**Que el signo solicitado no describe atributos esenciales y exclusivos del servicio de organización de actividades deportivas y producción de espectáculos; además la jurisprudencia considera a una marca descriptiva cuando expresa de manera evidente las particularidades innatas de la prestación, por lo cual con el uso del término LIGA BJJ el consumidor no puede establecer una relación evidente y manifiesta de los servicios antes mencionados. **2.-**Que en la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial el registrador, de manera subjetiva y antojadiza, otorga acepciones a los términos que conforman el signo, siendo un proceder arbitrario desapegado a la legalidad y realidad fáctica, por cuanto el registrador está en la obligación de realizar un examen estrictamente objetivo, ajeno a la percepción

arbitraria sea personal o subjetiva, mucho menos al determinarse que el término LIGA cuenta con diversas definiciones, imposibilitando el asignarle un solo significado. En cuanto a las siglas BJJ, las mismas pueden tener un sin número de posibles definiciones o interpretaciones, no pudiendo fijarle un único o arbitrario significado, como lo realizó el registro al indicar que las siglas BJJ corresponde a Brazilian Jiu-Jitsu, siendo que la marca no es descriptiva de algunas características del servicio a proteger, que es la organización de actividades deportivas y producción de espectáculos. **3.-**Que con respecto a la aptitud distintiva de la marca pretendida, esta no cuenta con términos descriptivos, al no sugerir alguna característica del servicio a proteger, y tampoco se conforma de términos genéricos ya que la misma debe ser analizada en su conjunto, asimismo no existe otro signo marcario similar inscrito que pueda generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, caracterizándose la marca por ser capaz de distinguir el origen empresarial de los servicios a brindar, no proporcionando información engañosa en relación a los servicios que ofrece. **4.-**Que las palabras LIGA BJJ, son elementos 100% fantasiosos y no se trata de términos genéricos o de uso común ni describen el servicio a proteger, confundiendo el Registro en su análisis al indicar que el signo propuesto carece de distintividad, cuando en realidad nos encontramos ante un signo evocativo.

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

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 doctrina define la marca como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registración, contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, de las cuales resultan de interés para el caso bajo estudio:

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.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...)



Apreciando este Tribunal el signo solicitado  , tal y como lo haría el consumidor promedio, es evidente que del conjunto de ésta discurre claramente la idea de una lucha o competencia entre dos combatientes, aunado a ello al estar formada por la palabra LIGA, que a pesar de contar con varias definiciones como lo expone el apelante en sus agravios, el consumidor la relacionará directamente a una competencia o espectáculo deportivo, y en relación al término BJJ, de igual

forma el consumidor lo concebirá como un arte marcial o sistema de defensa personal de origen oriental, desarrollado en Brasil (https://www.google.com/search?q=definicion+de+bjj&rlz=1C1CHBF_esCR868CR868&oq=definici%C3%B3n+de+BJJ&aqs=chrome.1.69i57j33.6288j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-), transmitiendo esa combinación de palabras la idea en el consumidor de que los servicios a protegerse están relacionados con espectáculos concernientes a esa actividad deportiva, por lo cual repercutirá en un sector específico de consumidores, no pudiéndose individualizar los servicios respecto de otros idénticos o de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios.

Por consiguiente, estamos frente a un signo que informa a los consumidores acerca de las características de los servicios a distinguir, convirtiendo al signo en descriptivo, en consecuencia, no puede acceder a la corriente registral por razones intrínsecas, al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a los cuales se aplica.

Con relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 56-IP-2002, señaló:

Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)



En definitiva, resulta claro que  se compone de términos descriptivos y genéricos de uso común para los servicios propuestos, que a pesar de estar conformada por un diseño, este no le añade aptitud distintiva al conjunto marcario,

resulta falta de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la aptitud distintiva requerida por la normativa.

Con relación a los agravios planteados, es importante indicar a la representación de la empresa recurrente que la marca debe analizarse en su conjunto, colocándose en la posición del consumidor, sin disgregar sus elementos, porque desde la perspectiva de conjunto y sin descomponer los elementos que conforman el signo



solicitado , se determina que está formado por términos descriptivos respecto de los servicios propuestos, no pudiendo apropiarse de forma exclusiva de los mismos, porque iría en detrimento del resto de competidores que ofrecen servicios de la misma naturaleza, aunado. Por tales razones el examen realizado por parte del Registrador no violenta el análisis en conjunto de la marca ni se está realizando un juicio arbitrario o antojadizo.

Con respecto a que el signo pretendido corresponde a una marca evocativa, considera este Tribunal que no lleva razón, ya que los términos evocativos son aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración de una idea sobre el 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 objeto o producto, situación que no ocurre en el presente caso, dado que el denominativo hace relación directa al tipo de servicio que se pretende comercializar, por ende, carece de aptitud distintiva al estar conformada de términos descriptivos, no siendo de apropiación exclusiva bajo el esquema del derecho de exclusividad.

Respecto a que los vocablos “LIGA” y “BJJ” son elementos fantasiosos, cabe indicar que resulta erróneo, ya que en el contexto del resto de los elementos que componen al signo, su significado es fácilmente comprensible para el consumidor.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Arnaldo Bonilla Quesada representando a 3-102-780831 S.R.L., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:01:24 horas del 3 de diciembre de 2019, la cual se confirma. 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

NR. 00.60.55