

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0129-TRA-PI

Solicitud marca de servicio “KITCHEN LAB (DISEÑO)”

TECHNERGY S.A, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-9425)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 0413-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta y cinco minutos del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.

Vista el recurso de apelación interpuesto por el señor Bryan Navarro Centeno, vecino de San José, cédula de identidad 1-1411-0814, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TECHNERGY S.A, personería jurídica 3-101-688185, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, entre calle 35 y 37, Avenida 15, casa 3552, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:50:42 horas del 27 de enero de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de septiembre de 2016, el señor Bryan Navarro Centeno, de calidades anteriormente indicadas y en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TECHNERGY S.A, solicitó el registro de la marca de servicios, bajo el diseño:



en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de educación y formación*”.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:50:42 horas del 27 de enero de 2017, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, el señor Bryan Navarro Centeno, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TECHENERGY S.A, interpone para el día 06 de febrero de 2017 el recurso de apelación, en contra la resolución final antes referida.

CUARTO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:19:35 horas del 13 de febrero de 2017, resolvió: “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. A la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.

No existen hechos con tal carácter, para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “KITCHEN LAB (Diseño)” en clase 41 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía TECHNERGY S.A, al determinar que el signo marcario propuesto contiene elementos que no le proporcionan la distintividad necesaria para diferenciarse del resto de competidores. En consecuencia, recae en las causales de inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos

Por su parte, el representante de la empresa TECHNERGY S.A, dentro de su escrito de agravios manifestó que; el signo propuesto por su mandante corresponde a una iniciativa en respuesta a la demanda internacional en programas de educación en temas de negocios, tecnología e innovación. Agrega, el recurrente que, al ser un Laboratorio Culinario, cada participante relaciona su problema o sus cuestionamientos educacionales en la materia de tecnología, a una serie de instrucciones que debe cocinar o preparar un alimento, cada instrucción, cada plato de comida, cada interacción que se genera dentro de los participantes, cada ingrediente seleccionado, responde de manera directa a reflexiones y conversatorios que asocian a los diferentes temas de negocio de innovación. No se visualiza engaño porque se vincula el servicio de formación y educación mediante un proceso culinario o de un laboratorio culinario.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca 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.”*

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, 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. ... j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. ...*”.

De la normativa transcrita, se infiere que 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. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece en este mismo sentido el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2, el cual indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó indicando:

“... En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende

distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto del signo pretendido, ... un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al conjunto...". [Voto No. 198 -2011]

Animismo, este Tribunal afirmo:

*"... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: "... Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas ..." (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**) ... De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el "principio de veracidad de la marca", ya que, "... El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. ...". (KOZOLCHYK, Boris y otro, "Curso de Derecho Mercantil",*

Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª Reimp., 1983, p. 176.) ... La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación ...”. [Voto No. 1054 -2011]

Ahora bien, para el caso que nos ocupa se desprende que el signo propuesto por la empresa TECHNERGY S.A, bajo el denominado



en clase 41 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios de educación y formación*”, tal y como se desprende se encuentra conformado por la expresión “KITCHEN LAB” y que traducido al español nos refiere al concepto “laboratorio culinario” tal y como de esa manera lo señala el solicitante a folio 1 vuelto del expediente. En este sentido, obsérvese que el denominativo empleado no tiene relación alguna con los servicios que se desean proteger, por lo que, en atención a ello es que podría inducir a engaño a los consumidores, incurriendo de esa manera el signo propuesto en la causal de inadmisibilidad contemplada en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Aunado a ello, también se desprende del análisis realizado que los términos empleados corresponden a dicciones de connotación genérica y de uso común, las cuales no podrían ser considerados como elementos que le proporcionen la aptitud distintiva necesaria, conforme de esa manera se desprende del numeral 28 de la Ley de Marcas, que dice: “*Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesarios en el comercio*”, ello en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento de la Ley de rito, que señala: “... b) *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 contar el signo solicitado con otros elementos que puedan ser valorados y le proporcionen la distintividad requerida, se debe proceder con la inadmisibilidad contemplada en el inciso g) del artículo 7 del precitado cuerpo normativo y en consecuencia con el rechazo de la solicitud. Razón por la cual se rechazan las manifestaciones hechas por el recurrente.

Por las consideraciones dadas este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Bryan Navarro Centeno, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TECHNERGY S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:50:42 horas del 27 de enero de 2017 la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el señor Bryan Navarro Centeno, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa TECHNERGY S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:50:42 horas del 27 de enero de 2017, la que en este acto se confirma, y se proceda con el rechazo de la marca de servicios “KITCHEN LAB (DISEÑO)” en clase 41

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

Guadalupe Ortiz Mora