

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0156-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “KSINUEVOS”

María Alejandra Rigotti, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 11790-2017)

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos]

VOTO 0415-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas del once de julio de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la señora **María Alejandra Rigotti**, mayor, casada una vez, de nacionalidad estadounidense, traductora pública, pasaporte 540710505, con domicilio en 1503 NW 159 Lane, Pembroke Pines, Florida 33028, Estados Unidos de América, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:58:12 horas del 20 de febrero de 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 04 de diciembre de 2017, por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**KSINUEVOS**”, en **clase 35** de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: *“la presentación de productos reacondicionados y usados en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor o por mayor, suministro de espacios de venta en línea para vendedores y*

compradores de productos de equipos reacondicionados y usados. Publicidad por cualquier medio de comunicación en línea o físico”.

SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 10:58:12 horas del 20 de febrero de 2018, se resolvió; “... **Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** ...”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la señora **María Alejandra Rigotti**, interpuso el día 27 de febrero de 2018, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ante este Tribunal de alzada, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de comercio “**KSINUEVOS**” presentada por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la señora **María Alejandra Rigotti**, en virtud de que corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas. Al respecto consideró que nos encontramos

ante un signo que no es de fantasía pues el consumidor logra, sin esfuerzo alguno, penetrar en el sentido de la palabra, es decir, esta le dice exactamente a que se relaciona el servicio. Además, indica que tampoco es sugestivo pues, la marca posee un significado transparente, por ende, carente de actitud distintiva, y en razón de ello, trasgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la señora **María Alejandra Rigotti** al momento de señalar sus agravios, se centró básicamente en dos aspectos: 1.- Que el signo solicitado se trata de una marca evocativa y 2.-, que al realizar el análisis de conjunto del signo propuesto resulta inscribible. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución dealzada y se continúe con el trámite de registro.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad, el registrador, ha de realizar un examen de los requisitos intrínsecos y extrínsecos de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad que se establecen 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 y, 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 o servicio que se pretende proteger y distinguir**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos o servicios similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

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: ...
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.** ... ”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. Por otra parte, la **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger y distinguir, 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 descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente, o resulte ser engañoso.

Ahora bien, cabe señalar que el signo propuesto por la señora **María Alejandra Rigotti**, bajo la denominación **“KSINUEVOS”**, en clase 35 de la nomenclatura internacional, fue denegado al determinarse que contraviene el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en virtud de que la denominación se relaciona exactamente con los servicios que se pretenden proteger y distinguir, y con ello se denota la ausencia del requisito indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser

registrable, criterio que este Tribunal coincide con lo resuelto por el Registro de origen.

No obstante, se considera, además, que la marca propuesta debe ser rechazada por el inciso d) del artículo 7 antes citado. Obsérvese que el signo “**KSINUEVOS**”, que en la pronunciación pura y simple se escucha casi nuevos, tratándose de los servicios que desea proteger y distinguir, nos refiere de manera directa a la comercialización de productos reacondicionados y usados, por lo que el consumidor medio al visualizar el signo en el mercado, lo relacionará de manera directa con la comercialización de productos “**casi nuevos**”. Por lo que a diferencia de lo que estima la recurrente, el signo propuesto envía un mensaje directo en la mente del consumidor en relación a los servicios que se pretenden comercializar y de esa misma manera será percibido por el consumidor, quien eventualmente asumirá que los productos tienen esa cualidad o característica.

Ahora bien, pese a que el recurrente manifieste como agravios expresamente, que se trata de una marca evocativa y que al realizar el análisis de conjunto del signo propuesto resulta inscribible, lo cierto es que no lleva razón, en virtud, de que tal y como se puede observar de la marca solicitada, ésta emite un mensaje directo respecto de los servicios y productos a comercializar, otorgándole una característica particular “casi nuevos” que resulta no ser distintiva, o sea, que le atribuye una cualidad que, relacionada con los servicios a proteger y distinguir, lo hace descriptivo en la clase 35 de la nomenclatura internacional. Además, al realizar el análisis de conjunto, se denota que el signo no presenta alguna otra parte denominativa o figurativa que le otorgue la distintividad requerida para que, dentro del comercio se distinga e identifique de entre otros de la misma naturaleza.

Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir una imagen o una idea sobre el producto o servicio, a través de 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 objeto o producto.

En este sentido el Tribunal ha señalado:

“... 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 291, de 31 de setiembre de 1997**).

La situación descrita no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto le atribuye de manera directa características en cuanto a las cualidades de los servicios a proteger y distinguir en relación con los productos a comercializar a través de dichos servicios, sea, que son **“casi nuevos”**. El signo será percibido como describiendo servicios para comercializar productos “casi nuevos”, circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, conforme de esa misma manera lo dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la señora **María Alejandra Rigotti**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:58:12 horas del 20 de febrero de 2018, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“KSINUEVOS”**, en **clase 35** de la

nomenclatura internacional.

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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por la licenciada **Fabiola Sáenz Quesada**, en su condición de apoderada especial de la señora **María Alejandra Rigotti**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:58:12 horas del 20 de febrero de 2018, la cual se confirma, para que el Registro de la Propiedad Industrial proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**KSINUEVOS**”, en **clase 35** de la nomenclatura 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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Rocío Barrantes Cervantes

Guadalupe Ortiz Mora

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.53