

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0073-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA

ADOC DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-0074)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

kidsport

VOTO 0421-2020

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

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, abogada, con cédula: 1-1331-0307, vecina de San José en su condición de representante legal de la empresa ADOC DE COSTA RICA S.A., sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-009240, domiciliada en La Uruca frente a las oficinas centrales de Repretel, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:38 horas del 26 de noviembre de 2019.

Redacta la juez Soto Arias, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la empresa **ADOC DE COSTA RICA S.A.**, en la persona de su representante legal, solicitó el registro de la marca

kidsport


, para proteger y distinguir en clase 25 de la clasificación internacional

“Calzado, prendas de vestir y artículos de sombrerería”.


En resolución de las 10:29:38 horas del 26 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad, ya que considera transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

La apoderada de la empresa **ADOC DE COSTA RICA S.A** presentó recurso de apelación y expresó como agravios lo siguiente: que el principio de unicidad establece que la marca debe analizarse de forma conjunta, siendo que así la percibe el consumidor promedio.



Manifiesta que la combinación de  al ser considerada en su conjunto brinda una idea definida y concreta al consumidor sobre la marca y la identifica con los bienes que protege. Argumenta que el distintivo solicitado no constituye un vocablo en idioma español o inglés, siendo un término de fantasía y que una búsqueda en Google no arroja ningún significado en ningún idioma. Señala que la marca no es descriptiva, que no indica sobre las cualidades, características o cualquier otra descripción de los productos solamente evoca una



idea al consumidor. Afirma que el vocablo  es evocativo, que el consumidor al estar frente a la marca debe exigirse y hacer uso de su imaginación para entender qué producto se pretende proteger, no describe los productos, ni sugiere una relación con los mismos por lo que sí es distintivo y merece una protección marcaria. Concluye que el signo solicitado sí posee capacidad distintiva y por lo tanto cumple con los requisitos legales, que es evocativo-sugestivo pues es una expresión original que sugiere o da una idea acerca de los productos pretendidos. Solicita se revoque la resolución recurrida.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA Y EL CONTROL DE LEGALIDAD. No existe prueba pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho. 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 DEL ASUNTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos d), g) y j).

*“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. [...].” (la negrita no es del texto original)*

*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 acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos

o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, en el sentido que no debe autorizarse la registración del signo propuesto

kidsport

, en clase 25 de la nomenclatura internacional, toda vez que contraviene lo dispuesto por el inciso d), j) y g), del artículo 7) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente contengan elementos que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten únicamente descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar en el presente caso, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“... el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a identificar o de sus características... Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p 107 y 108). (el subrayado no es del original).

En cuanto a los agravios esgrimidos por el representante de la empresa recurrente, se debe



señalar que carece de la distintividad necesaria para ser registrable dado que aun siendo una sola palabra, a la vista resulta muy fácil para el consumidor determinar que es la unión de dos palabras del idioma inglés: KID y SPORTS que se traducen al español como niño y deportes, o sea, conceptos que aunque se encuentren unidos en una sola palabra y en inglés, son fácilmente reconocidos por el consumidor pues en Costa Rica existe un conocimiento básico de ese idioma, que le permite al consumidor medio traducir la marca solicitada. En cuanto al alegato que el signo es evocativo porque el consumidor al estar frente a la marca debe exigirse y hacer uso de su imaginación para entender qué producto se pretende proteger, debe rechazarse por cuanto el signo solicitado no da o sugiere alguna idea, sino que en lo que respecta a niños clara y directamente describe el producto, que está dirigido a niños y que sirve para practicar deporte, y esta misma circunstancia demuestra que es engañosa pues al no limitarse la lista a productos para niños podrían ponerse en el comercio productos para adultos cuando el signo hace justamente que las personas lo busquen para niños.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de representante legal de la empresa Adoc de Costa Rica S.A en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:38 horas del 26 de noviembre de 2019,

la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de

kidsport

comercio , en clase 25 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74