

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0271-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios (CARRO BUSCO) (35)

GRUPO NACION GN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2036)

Marcas y otros signos



VOTO 0539-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0557-0443, en su condición de apoderado de la empresa GRUPO NACION GN S.A., cédula jurídica 3-101-102844, domiciliada en San José, Tibás, Llorente, edificio La Nación, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:19:56 horas del 2 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:41:32 horas del 6 de marzo de 2017, el licenciado Murillo Ramírez en la condición

indicada solicitó la inscripción como marca de servicios del signo , para proteger y distinguir en clase 35 internacional: *servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”

SEGUNDO. Que al ser las 11:58:57 horas del 24 de marzo del 2017, la empresa GRUPO NACION GN,S.A. limita los servicios a proteger de la siguiente manera: “*servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, con el fin de realizar actividades relacionados con buscar carros*”

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:19:56 horas del 2 de mayo de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada*”.

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, al ser las 11:41:23 del 9 de mayo del 2017, el apoderado especial de la sociedad **GRUPO NACION GN S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución final antes referida, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 11:41:59 horas del 15 de mayo de 2017.

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

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Que el Registro de la Propiedad Industrial, consideró rechazar la inscripción de la marca solicitada por estar formado por palabras que carecen de la distintividad necesaria para su registro, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el recurrente en sus agravios indica que, el Registro de la Propiedad Industrial analizó el signo de manera individual, viendo los diferentes elementos que lo conforman y haciendo conclusiones que no son correctas. Indica que examinando la marca en su totalidad; como lo sugiere la doctrina, deben examinarse la totalidad de los elementos que lo integran sin descomponer el signo distintivo, así como que debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones sin desmembrarlos, incluyendo todos y cada uno de los elementos gráficos y denominativos que lo componen, considera entonces que la marca cuenta con elementos suficientes para ser distintiva. La marca que desea registrar está formada por la palabra **CARRO** y las letras **B-U-S-C** y además contiene elementos adicionales que le dan aptitud distintiva. Tal es el caso del diseño, que es original porque hace alusión a una lupa y a un carro y por ello debe tomarse en consideración a la hora de valorar la marca en su totalidad. Respecto de la palabra **CARRO**, afirma que ésta tiene otros significados muy variados y distintos, por lo que no necesariamente se va a ligar a los servicios que se pretende proteger en este caso, siendo que no se está pretendiendo proteger la palabra **BUSCO**, sino las letras **B-U-S-C** junto el diseño. Con fundamento en dichos agravios afirma que la marca propuesta puede ser evocativa y no descriptiva, lo cual es admitido por nuestra legislación, dado lo cual solicita sea revocada la resolución que apela y se continúe con el trámite de su signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el signo propuesto no puede llegar a convertirse en una marca registrada por las razones que seguidamente se desarrollarán. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,

contiene en su artículo 7 las causales de objeción que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada.

Las objeciones a la inscripción por motivos *intrínsecos* derivan de la *relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger*, respecto de otros productos 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 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:...
c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata...
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”

Comparte este Tribunal el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial, de que en un signo mixto debe dársele preponderancia a su contenido denominativo, el cual recordará con mayor facilidad el consumidor; siendo que en este caso es transparente para el consumidor que el signo contiene las palabras “*carro*” y “*busco*”, lo cual desde el punto de vista ideológico describe la acción que el signo pretende distinguir como servicio: buscar carros en relación a otras actividades conexas; lo anterior independientemente de que el apelante alegue los distintos significados que pueda tener la palabra “*carro*” y el alegato de que no existe en el signo la denominación “*busco*” sino la disposición de letras B U S C acompañado de una lupa color roja enfocando un carrito del mismo color.



Es claro para este tribunal que la lupa - de forma redonda - de manera transparente sustituye gráficamente la letra “O” que completa la palabra “busco”, lo cual es percibido por el consumidor, no como un esfuerzo evocativo del servicio a proteger, sino como una forma descriptiva del mismo.

El elemento gráfico del signo no le es suficientemente distintivo respecto de su componente denominativo, lo cual no le alcanza para otorgarle su registro. Conforme la doctrina marcaria, el elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, por cuanto:

“la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo grafico evoca y no de la palabra o denominación”. (Resolución dictada por Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).

Tal ejercicio no implica desmembrar irregularmente el signo para impedir su inscripción, sino un análisis integral, como signo mixto en relación con los servicios que se pretende proteger, frente a la percepción del consumidor, posición que debe ser tomada en cuenta por el registrador al momento de hacer un estudio de fondo de la solicitud marcaria.

Con respecto a los agravios del solicitante, estos no son de recibo pues, la marca en cuestión no es evocativa; las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: *“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 distinguir o de sus características. La marca puede dar*

una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. 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 término analizado es una evidente unión de una palabra y casi la terminación de otra, cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio, y su simple unión no les genera distintividad, pues en el mercado consumidor esta se percibirá por separado; el recurrente pretende hacer ver que las palabras “carro” y “B U S C” en conjunto con la lupa y la figura de un carro son evocativas para los servicios a proteger, y que no se visualiza la palabra BUSCO en ese diseño. Lo cierto es que en el contexto de la propuesta es ineludible pensar que dicho diseño sí encierra esa palabra BUSCO porque la imagen de la lupa da la idea de que forma la vocal O, dándole un significado claro a las letras B U S C.

Por otro lado, aun y cuando la palabra carro tenga otros significados y se identifique con otros términos, el concepto al que refiere siempre va a ser el mismo. Aunado a ello, la figura de un carro dentro de la lupa refuerza esta idea, por lo que no encuentra este Órgano elementos dentro del diseño propuesto que puedan garantizar esa aptitud distintiva respecto de los servicios propuestos, que es requerida para obtener el derecho de exclusiva. La distintividad como requisito básico, es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. Con respecto a la distintividad abordada en el presente caso, el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

En razón de todo lo anterior este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, en su condición de apoderado especial de la empresa GRUPO NACION GN S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:19:56 horas del 2 de mayo de 2017, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de

servicios del signo , en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara *sin lugar* el recurso de apelación presentado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez en representación de la empresa **GRUPO NACION GN S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:19:56 horas del 2 de mayo de 2017, la cual *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. **NOTIFÍQUESE.**

Carlos José Vargas Jiménez

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS
TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR.00.41.33**