

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0319-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

GRUPO NACION GN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2042)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0564-2017

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

Recurso de apelación planteado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-557-443, en su condición de apoderado especial de la empresa GRUPO NACION GN S.A., sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-102844, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:27:21 horas del 26 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2017, el Lic. Claudio Murillo Ramírez de calidades y condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios:



en clase 35 internacional, para proteger y distinguir: *“servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”*

SEGUNDO. Mediante resolución de las 12:45:18 horas del 15 de marzo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial objetó el signo propuesto por resultar inadmisibles de conformidad con lo establecido en el artículo 7 incisos c), g), j) y párrafo final de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

TERCERO. La empresa solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de marzo de 2017 limitó la lista de servicios a: *“servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar casa”*.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:27:21 horas del 26 de abril de 2017, resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

QUINTO. Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, el Lic. Murillo Ramírez presentó recurso de apelación en su contra y en razón de ello conoce este Tribunal en Alzada.

SEXTO. 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 previa a las deliberaciones de ley.

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial



deniega la inscripción del signo propuesto porque al analizarlo se desprende que consiste en las palabras BUSCO CASA, con un diseño que simula una lupa y una figura de una casa. Por lo anterior, al relacionarlo con el servicio a que va dirigido informa directamente de lo que se trata, por lo que no resulta distintivo y es de uso común dentro del mercado referido a la búsqueda de casas, transgrediendo así el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa solicitante manifestó que el Registro, debió analizar la totalidad de los elementos que lo integran sin descomponer el signo distintivo. Que la marca que se quiere registrar no es CASA BUSCO como indica el Registro, sino:



. Agrega, que la marca cuenta con elementos adicionales y que las palabras que indica el Registro, elementos que son precisamente los que vienen a darle la distintividad necesaria a la marca y que no están siendo tomados en consideración a la hora de resolver el presente caso: diseño que hace alusión a la lupa y a una casa. Además, que la palabra “casa” tiene muchas alusiones acordes con el diccionario de la real academia por lo que no necesariamente se van a ligar a los servicios que se pretenden proteger. Que no se pretende proteger la palabra “BUSCO” sino las letras B-U-S-C dentro de su diseño. La marca propuesta

indica es evocativa. Se tiene intención de generar la idea en los consumidores respecto de los servicios a proteger y que los mismos se relacionan con su casa, esto sin indicarlo de manera expresa, esencia de una marca evocativa. Por lo anterior, solicita se proceda a acoger el presente recurso de apelación y se continúe con el trámite de registro del signo distintivo y sea emitido el edicto correspondiente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.

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. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

“... 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...”

De acuerdo con esto, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando esté constituida por términos que resulten de uso común o usual para los productos o servicios a los que se refiera y, en general, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección.

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos o

servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica LABORDE, la marca que se proponga debe ser: “...suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108), de lo que resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección.

Ahora bien , para el caso que nos ocupa y aplicada la normativa parcialmente transcrita al signo



objetado, se advierte que el conjunto propuesto solicitado para “servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar casa” carece de la distintividad necesaria para ser registrable. Asimismo, se determina que le es aplicable también el incisos c) y d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, este signo no solo se compone por palabras de uso común en el comercio del país, sino que además describe el servicio que se pretende proteger y comercializar, siendo que se refiere a actividades relacionadas con la búsqueda de casas y por ello este Órgano de Alzada acoge el análisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

No son de recibo los agravios del apelante, quien pretende hacer ver que las palabras “*casa*” y “B U S C” en conjunto con la lupa y la figura de una casa, 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 dicción 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 “casa” tenga otros significados y se identifique con otros términos, el concepto al que refiere siempre va a hacer el mismo. Aunado a ello, la figura de una casa dentro de la lupa refuerza dicho concepto o idea, por lo que no encuentra este Órgano elementos dentro del diseño propuesto que puedan garantizar esa distintividad -respecto del objeto de protección propuesto, la cual se requiere para obtener el derecho de exclusiva y en este sentido, también coincide este Tribunal con el criterio de la autoridad registral al considerar que la marca, analizada en su conjunto, no cuenta con la distintividad necesaria para obtener la protección registral y por ello no resultan atendibles sus alegatos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso 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, a las 14:27:21 horas del 26 de abril de 2017, la cual se confirma.

CUARTO. SOBRE EL 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 8039 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 Lic. 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, a las 14:27:21 horas del 26 de abril de 2017, la cual se confirma para que se deniegue



el registro del signo en clase 35 internacional. 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.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora