

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0318-TRA-PI



Solicitud de registro de marca “ ”

GRUPO NACION GN S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-02048)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 0594-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas del dos de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez**, mayor, abogado, vecino de San José, con 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 13:44:05 horas del 27 de abril de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2017, el licenciado **Claudio Murillo Ramírez** solicitó la inscripción de la marca de servicios “**VENTA BUSCO (diseño)**” para proteger y distinguir “*telecomunicaciones con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar ventas en telecomunicaciones*” en clase **38** de la nomenclatura internacional con el siguiente diseño:



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 13:44:05 horas del 27 de abril de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

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


CUARTO. 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 Díaz Díaz, 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. El Registro de la Propiedad

Industrial deniega la inscripción del signo propuesto  porque al analizarlo en relación con lo que busca proteger, los canales de distribución, puntos de venta, la perspectiva del consumidor a que se dirige la marca y sus competidores en el mercado, se desprende que consiste en las palabras VENTA BUSCO, sea, es la unión de dos palabras claramente

identificables, de uso común dentro del giro comercial a que se dedica y que transmiten un mensaje puramente informativo del servicio de búsqueda de ventas. Aunado a ello, su diseño simula una caja con una lupa, lo cual no le agrega distintividad alguna, por lo que no resulta distintivo y transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que el signo que pretende debe analizarse en forma conjunta y no viendo sus elementos en forma individual para llegar a conclusiones que no son correctas como hizo el Registro. Indica que la marca cuenta con elementos adicionales; que son precisamente los que vienen a darle la distintividad necesaria, pero que no están siendo tomados en consideración a la hora de resolver el presente caso. Refiere a que su diseño es original ya que hace alusión a una bolsa animada con una lupa en su ojo derecho.

El recurrente hace un análisis (por separado) de las palabras VENTA y BUSCO concluyendo que éstas tienen significados muy variados, por lo que no se van a ligar a los servicios que se pretende proteger. Afirma que su marca es evocativa y no descriptiva, ya que la intención de su representada es generar la idea en los consumidores respecto de los servicios a proteger - relacionados con servicios de venta-, pero sin indicarlo de manera expresa, que es la esencia de una marca evocativa.

Con fundamento en dichos agravios solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite de su signo.

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

*“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.

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...”

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; o cuando se use en el comercio para **calificar o describir alguna de sus características**; 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 registraci3n, si no goza de la condici3n de distintividad suficiente respecto de su objeto de protecci3n.

Aplicada la normativa parcialmente transcrita al signo bajo estudio, se advierte que; tal como

resolvi3 el Registro, el conjunto “  ” propuesto para servicios de “telecomunicaciones, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar ventas en telecomunicaciones” carece de la distintividad necesaria para ser registrable. Asimismo, se determina que le resultan aplicables tambi3n los incisos c) y d) del art3culo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, este signo se compone de palabras de **uso com3n** en el comercio; que pueden requerir los dem3s comerciantes para realizar la misma actividad, y dado que se refiere a la b3squeda de ventas, resulta **descriptiva** de ese objeto de protecci3n y por ello este 3rgano de Alzada acoge el an3lisis realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.

Llama la atenci3n que el apelante, a pesar de alegar que el Registro valor3 en forma individualizada los elementos que conforman el t3rmino denominativo de su signo, en sus agravios hizo un an3lisis en donde expone precisamente los distintos significados de las palabras “**VENTA**” y “**BUSCO**” en forma separada (folio 19 de legajo de apelaci3n), pero pretende que 3stas; en conjunto con el dise1o agregado, sean consideradas un conjunto marcario evocativo para los servicios a proteger y en consecuencia distintivo y susceptible de protecci3n registral.


No encuentra este 3rgano elementos dentro del dise1o propuesto que puedan garantizar esa distintividad -respecto del objeto de protecci3n- que es requerida para obtener el derecho de exclusiva y por ello coincide con el criterio de la Autoridad Registral cuando afirma que la marca, analizada en su conjunto, no cuenta con la distintividad necesaria para obtener la protecci3n 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 13:44:05 horas del 27 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 No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 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 a las 13:44:05 horas del 27 de abril de 2017, la cual se confirma para

que se deniegue el registro del signo “  ”. 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

Leonardo Villavicencio Cedeño