

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0331-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios

GRUPO NACION GN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2041)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0611-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y cinco minutos del nueve 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 08:42:49 horas del 3 de mayo 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  para proteger y distinguir: “*servicios de educación; formación;*

servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales” en clase 41 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 13:04:16 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 su párrafo final de la Ley de Marcas.

TERCERO. Que 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 educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, con el fin de realizar actividades relacionadas con bucar casas”.*

CUARTO. Que mediante resolución de las 08:42:49 horas del 3 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió el rechazo de plano de la marca propuesta.

QUINTO. 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.

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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ortiz Mora, 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 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, la representación de la empresa solicitante manifestó que la primera regla, según lo expresa el tratadista Breuer Moreno, es dar mayor importancia al cotejo en su conjunto. Refuerza su tesis con doctrina de Fernández Novoa, que prácticamente se dirige hacia el mismo concepto de que la marca no debe ser desintegrada en sus vocablos componentes. En ese sentido hace énfasis de que su marca es CASA BUSCO CON UN DISEÑO, éste último el elemento adicional que le viene a dar la distintividad al signo solicitado. Por otra parte, el solicitante indica diferentes conceptos sobre casa y busco, para establecer que esos vocablos no solamente tienen un significado. Solicitó que su solicitud sea valorada tomando en cuenta la visión de conjunto. Alegó 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, incluyendo todos y cada uno de los elementos gráficos y denominativos que la componen considera que sí cuenta con elementos suficientes para ser distintiva, ya que está formada por la palabra **CASA** y las letras **B-U-S-C** y además contiene elementos adicionales que le dan distintividad. Tal es el caso del diseño, que es original porque hace alusión a una lupa y a una casa y por ello debe tomarse en consideración

a la hora de valorar la marca en su totalidad. Respecto de la palabra CASA, 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. 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:

*“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...”

De acuerdo con esto, una marca es inadmisibile 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.

Aplicada la normativa parcialmente transcrita al signo bajo estudio, se advierte que el conjunto propuesto  solicitado para “servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales, con el fin de realizar actividades relacionadas con bucar casas” carece de la distintividad necesaria para ser registrable. Asimismo, se determina que le es aplicable también el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, este signo se compone de palabras de uso común en el comercio del país, ya 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 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 *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 esta idea, por lo que no encuentra este Órgano elementos dentro del diseño propuesto que puedan garantizar esa distintividad -respecto del objeto de protección propuesto- que es requerida 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 08:42:49 horas del 3 de mayo 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 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 08:42:49 horas del 3 de mayo 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

Guadalupe Ortiz Mora