

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2017-0320-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios  
(CASA BUSCO) (36)**

**GRUPO NACION GN S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2037)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**



***VOTO 0612-2017***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cuarenta minutos del nueve de noviembre del 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 de persona jurídica 3-101-102844, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:40:54 horas del 26 de abril de 2017.

***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser las 12:42:18 horas del 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 36 internacional, para proteger y distinguir: “servicios de seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.”

**SEGUNDO.** Que al ser las 12:02:08 horas del 24 de marzo del 2017, la empresa solicitante limitó la lista de servicios a: *servicios de seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, con el fin de realizar actividades relacionadas con buscar casa.*”

**TERCERO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 8:40:54 horas del 26 de abril 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.** Inconforme con la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial,, la representación de la empresa GRUPO NACION GN S.A., presentó recurso de apelación en su contra y en razón de ello conoce este Tribunal.

**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 previa a las deliberaciones de ley.

**Redacta la Juez Ortiz Mora, 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

rechaza la inscripción del signo  en razón de estar formado por palabras que carecen de 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, la representación de la empresa GRUPO NACION GN S.A., manifestó en sus agravios que el Registro debió analizar la totalidad de los elementos que lo integran sin descomponer el signo distintivo y según el tratadista Breuer Moreno, debe darse mayor importancia al cotejo en su conjunto y 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, considerando que la marca cuenta con elementos suficientes para ser distintiva. Que los términos que contiene la marca solicitada está formada por la palabra CASA y las letras B-U-S-C, y que la palabra CASA tiene distintos significados de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española. Por último indica que la marca propuesta es evocativa y altamente explotable. 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:

***“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.

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 8:40:54 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, 8:40:54 horas del 26 de abril de 2017, la cual *se confirma* para que se deniegue el



registro del signo en clase 36 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***