

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

**Expediente N° 2004-0050-TRA-PI**

**Solicitud de Registro de inscripción de nombre comercial**

**Soluciones de Empleo O Y A Sociedad Anónima**

**Registro de la Propiedad Industrial**

**Expte. Original N°: 2003-6668**

### ***VOTO N° 104-2004***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las ocho horas del veintiocho de setiembre del dos mil cuatro.—**

Conoce este Tribunal del recurso de Apelación presentado por el Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, mayor, soltero, abogado, con cédula de identidad número uno-setecientos cuarenta y tres-doscientos noventa y cuatro, vecino de Escazú, quien actúa en su condición de Apoderado Especial de la sociedad Soluciones de Empleo O Y A Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial del Registro Nacional a las trece horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta dos segundos del veintidós de marzo de dos mil cuatro.

#### **RESULTANDO:**

**I.-** Que mediante memorial presentado el veintitrés de setiembre de dos mil tres, ante el Registro de la Propiedad Industrial, el Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, de calidades antes indicadas, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “JOB SOLUTIONS”, indicando que el nombre comercial requerido pretende proteger un establecimiento dedicado al reclutamiento y selección de personal.

**II.-** A las trece horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de marzo del dos mil tres, el Registro de la Propiedad Industrial dicta resolución final en el presente

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

asunto, donde resuelve en lo que interesa: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada NOTIFIQUESE (...).”.

**III.-** Que inconforme con dicha resolución, el Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, planteó mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha veintinueve de marzo de dos mil cuatro, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando, en primer término, en lo referente al argumento que hace el Registro citado en cuanto a que el nombre comercial solicitado “JOB SOLUTIONS (DISEÑO) es similar a la marca de servicio inscrita “JOB SEARCH (DISEÑO) lo que podría inducir a error u originar confusión, que dicha similitud no existe, ya que lo único que tienen en común ambos distintivos es la palabra “JOB”; además, argumenta que las palabras “SOLUTIONS Y “SEARCH” difieren tanto gramática como fonética e ideológicamente. Aduce, por otra parte, el hecho de que los distintivos deben ser analizados y comparados en forma global, tomando en cuenta sus respectivos diseños, y el hecho de que tengan en común la palabra “Job” no hace que las marcas en su totalidad sean similares, o que puedan dar lugar a confusión o error con respecto al origen de cada una. En segundo término, en cuanto al argumento del Registro que “JOB SOLUTIONS” está conformado por términos genéricos y de uso común, que en relación con el giro del establecimiento hacen que el distintivo resulte descriptivo, considera que tal argumento no es correcto, por lo que la prohibición regulada en el inciso d) del artículo 7) de La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no aplica contra “JOB SOLUTIONS” (DISEÑO), ya que la única palabra que sugiere algo relacionado con el giro del negocio es la palabra “JOB”, que significa “trabajo”, “tarea”, “empleo”, por lo que señala que no se puede sostener que la presencia de la palabra “JOB” haga que la totalidad del distintivo consista únicamente en un signo que sirva para describir alguna característica del servicio de que se trata, pues una interpretación en ese sentido sería excesiva, abusiva y arbitraria con respecto a los derechos conferidos a los titulares de marcas con respecto al registro de éstas. También aduce el apelante que la presencia de la palabra “JOB” o “empleo”, “tarea”, o trabajo”, en el distintivo JOB SOLUTIONS (DISEÑO), sugiere que el giro del

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

establecimiento es algo relacionado con el empleo o el trabajo, pero una mera sugerencia en este sentido hace que la marca sea evocativa no descriptiva, e indica que las marcas evocativas se llaman así porque sugieren algún modo de ser o cualidad, con lo cual se acercan un tanto a las descriptivas; no obstante, señala, que debe hacerse hincapié en que estas marcas (las descriptivas), se caracterizan porque señalan la naturaleza o las cualidades del producto de un modo directo o inequívoco, lo que no sucede con las evocativas, por lo que solicita se revoque la resolución impugnada, y se proceda a la inscripción del nombre comercial referido.

**IV.-** Que mediante resolución de las nueve horas con veinticinco minutos y con cuarenta y seis segundos del día veintinueve de abril de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, lo siguiente: “**POR TANTO:** Se declara sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto, se admite el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, y se emplaza por TRES DIAS hábiles a los interesados para que se **apersonen** ante dicho Tribunal. Se le previene a las partes el señalamiento de lugar o medio para recibir notificaciones dentro del perímetro judicial del Segundo Circuito Judicial de San José, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, Ley No. 7637 del 21 de octubre de 1996. .NOTIFIQUESE...”

**V.-** Que por resolución de las ocho horas con veinticinco minutos del veinte de julio de dos mil cuatro, este Tribunal Registral Administrativo confirió audiencia al señor Jürgen Gustav Nanne Koberg en su condición de Apoderado Especial de la sociedad Soluciones de Empleo O Y A sociedad anónima Anónima, contestando dicha audiencia mediante escrito de fecha once de agosto de dos mil cuatro, mediante el cual reitera los argumentos esgrimidos en su apelación.

**VI.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes o, interesados, así como la invalidez y / o ineficacia de las diligencias, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.-

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### ***CONSIDERANDO:***

**PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER:** Este Tribunal requirió la prueba para mejor proveer que consta a los folios noventa y noventa y uno, la cual se ha tenido a la vista para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución recurrida, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la marca de fábrica “JOB SEARCH” es propiedad de Job Search de Costa Rica Sociedad Anónima, la que cuenta con el número de registro 143882 del 30 de enero de 2004 vigente hasta el 30 de enero de 2014. (v. folios 90 al 91).

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:** Aunque la resolución recurrida no contiene una relación de Hechos No Probados, en esta instancia se agrega este considerando y se dispone: “No existen hechos no probados de relevancia para la resolución del presente asunto”.-

**CUARTO: SOBRE EL FONDO:** 1-) Que ante la solicitud de inscripción del nombre comercial, “ JOB SOLUTIONS” propuesta por la sociedad Soluciones de Empleo O Y A Sociedad Anónima, para proteger un establecimiento dedicado al reclutamiento y selección de personal, el Registro **a quo** declaró sin lugar la solicitud aludida, argumentando, en primer lugar que “entre el nombre comercial solicitado **JOB SOLUTIONS (DISEÑO)** y la marca de servicio **JOB SEARCH (DISEÑO)**, puede inducir a error u originar confusión, pues existe gran similitud”. Sobre este punto en particular, este Tribunal no comparte la posición del Registro **a quo**, por lo siguiente: a) Del análisis de los autos no se observa la existencia de una similitud que cause confusión en el consumidor, pues entre el nombre comercial propuesto: “JOB SOLUTIONS” para proteger un establecimiento para el reclutamiento y selección de personal; y la marca de servicio ya inscrita “JOB SEARCH”, la única semejanza existente entre éstas estriba en la palabra “JOB”. Nótese, que en el caso del nombre comercial y la marca de servicio ya citada, el radical de ambas es “JOB”, pero ello no constituye una similitud que pueda

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

causar confusión en el consumidor. Sobre este punto, ya se ha pronunciado, por ejemplo, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en sentencia N° 95-2003 de las once horas del veintiocho de marzo de dos mil tres, dispuso: “ *II.- Al respecto, considera este órgano colegiado que ciertamente la prohibición se orienta a evitar una posible confusión de signos marcas idénticos o con una semejanza de tal grado que sea evidente la confusión frente al consumidor. Conviene incluir un extracto de la obra “Fundamentos de Derecho de Marcas, del Tratadista Carlos Fernández Novoa, quien expresa: La coincidencia parcial en varias denominaciones de algún o alguna sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar una semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial. Editorial Montecorvo, Madrid, pág. 198).*” Atendiendo dichos razonamientos, debe concluirse que lleva razón la sociedad recurrente cuando en su escrito de agravios señala: “*Tal similitud no existe. Lo único que tienen en común ambos distintivos es la palabra “Job”. Aparte de eso, las palabras “SOLUTIONS” y Search” difieren tanto gramatical como fonéticamente. Tal y como lo ha establecido reiteradamente tanto la Jurisprudencia de nuestros Tribunales como la Doctrina, los distintivos deben ser analizados y comparados en forma global, tomando en cuenta sus respectivos diseños, que al incorporarse a una marca o nombre comercial denominativo, le otorgan un mayor nivel de distinción. En este sentido es evidente que la marca y el nombre comercial en cuestión se diferencian sustancialmente entre sí. El hecho de que tengan en común la palabra “JOB” no hace que la marca y el nombre comercial en su totalidad sean similares, o que puedan dar lugar a confusión o error. Las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo han sido contestes al señalar que la simple presencia de alguna similitud entre una solicitud de marca (o nombre comercial) y una marca ya inscrita, no puede ser invocada como causa para denegar la inscripción de la nueva marca*” . (v. folio 31). De conformidad con lo señalado anteriormente, este Tribunal estima que la similitud apuntada por el **a quo** es inexistente, en el sentido de que al estudiar la marca y el nombre comercial indicados no tomó en cuenta, elementos como: visión de conjunto, plano fonético, aspectos que efectivamente vienen a diferenciar a ese nombre comercial de dicha marca, de ahí que la jurisprudencia y doctrina invocada por el recurrente es procedente. Por otra parte cabe destacar, que es sabido, que quien utilice palabras de uso común como la que nos ocupa, es decir la palabra “JOB” y obtiene el registro de esta, conoce de antemano que está

## **TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**

---

expuesto a que otras marcas o nombres comerciales utilicen las mismas palabras o elementos que componen su marca. Aspecto que no impediría otorgarle protección al nombre comercial “JOB SOLUTIONS”, pues apreciada la marca y el nombre comercial conjuntamente con sus respectivos diseños, los mismos son diferentes. 2) Sin embargo, a efecto de determinar la procedencia o no de lo argumentado por el apelante, debe este Tribunal analizar lo expuesto por el Registro **a quo**, en la resolución recurrida, en la cual expresa que “**el distintivo solicitado está conformado por términos genéricos y de uso común, que relacionados con el giro del establecimiento resulta totalmente descriptivo**” Efectivamente, examinados los agravios expuestos por el apelante, y partiendo de que la normativa referente a las marcas es de aplicación a los nombres comerciales de conformidad con el numeral 68 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley número 7978 del 1º de febrero del 2000 y sus reformas, este Tribunal estima que, la resolución dictada por el Registro **a quo**, en este punto, se ajusta a lo dispuesto por la Ley . Efectivamente el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas ya citada, es claro al indicar que, “*Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica (...).*” Este artículo al igual que el ordinal 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), establece entre otras, una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como tal, cual es, la **distintividad**. Esta cualidad de la marca que no es ajena a los nombres comerciales y que constituye el fundamento de la protección y exclusividad contemplada en el artículo 66 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no solo le otorga al bien o servicio de que se trate, una identidad propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar confusión. En el caso de la designación “**JOB SOLUTIONS**” pretendida como nombre comercial por la sociedad Soluciones de Empleo O Y A, Sociedad Anónima, para la protección de un establecimiento dedicado al reclutamiento y selección de personal, quebranta lo establecido en los numerales citados, pues tal y como lo ha dispuesto el Registro **a quo**, el nombre solicitado no cumple con el requisito de distintividad requerida, a pesar de que la sociedad recurrente quiera asignarle un carácter evocativo, a lo que sin duda alguna constituyen “términos genéricos y de uso común,

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

que relacionados con el giro del establecimiento resulta (sic) totalmente descriptivo (sic)”, tal como lo expresó el Registro, según lo señalado supra. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, autores como Mauricio Jalifé Daré en su libro denominado “Aspectos legales de Marcas en México”, publicado en México por Editorial INISA S.A. 1995, página 27, indica: “En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidores que tiene derecho a emplear dichas denominaciones genéricas”. Es por lo anterior, que este Tribunal estima que el criterio aplicado por el Registro **a quo** es el correcto, pues el argumento esbozado por Soluciones de Empleo O Y A, Sociedad Anónima, en cuanto a que el nombre comercial que pretende registrar es evocativo y no descriptivo, no es suficiente para validar el uso de expresiones que claramente el ordenamiento impide registrar y, por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva. Conforme lo expuesto, este Tribunal comparte el criterio del Registro **a quo** en el sentido de que la expresión “JOB SOLUTIONS” es genérico y de uso común y consecuentemente descriptivo, y por ende inapropiable por particular alguno en detrimento del resto; por lo cual no es factible el registro del nombre comercial solicitado. Por lo expuesto en líneas precedentes, lo que corresponde a este Tribunal es confirmar la resolución apelada pero únicamente por las razones expuestas en el considerando cuarto, aparte segundo, de la presente resolución, por lo que se rechaza el recurso de apelación presentado por el Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg en su calidad ya citada, en contra de la resolución de las trece horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de marzo de dos mil cuatro, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial.

**QUINTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA:** De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039 del doce de octubre de dos mil dos y para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

### ***POR TANTO:***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina, citas legales y de jurisprudencia referidas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Jürgen Gustav Nanne Koberg, Apoderado Especial de Soluciones de Empleo O Y A, Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas con cincuenta y siete minutos y cuarenta y dos segundos del veintidós de marzo de dos mil cuatro, la cual en este acto 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.- **NOTÍFIQUESE.**

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*Licda. Yamileth Murillo Rodríguez*

*Licda. Xinia Montano Álvarez*

*Licda. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. William Montero Estrada*