

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0231-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio CARNET (diseño)

Promoción y Operación S.A. de C.V., apelante

Registro de la Propiedad Industrial

Expediente de origen N° 7993-04

VOTO 160-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del veintiséis de junio de dos mil seis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por Claudio Murillo Ramírez, mayor, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, quien representa a Promoción y Operación S.A. de C.V., domiciliada en Avenida Prolongación Paseo de la Reforma Oeste 600-130, Colonia Santa Fe, Peña Blanca, 01210 México Distrito Federal, México, contra la resolución final dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas veintidós segundos del dos de mayo de dos mil cinco.

RESULTANDO

- I. En fecha veintiséis de octubre de dos mil cuatro, el Lic. Claudio Murillo Ramírez, representando a Promoción y Operación S.A. de C.V., presenta solicitud de inscripción de la marca de servicio:



TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

para distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional seguros, servicios financieros y bancarios, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

- II. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veintidós segundos del dos de mayo de dos mil cinco, resolvió: “**POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del año 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.” (mayúsculas y negrita del original).
- III. El día tres de junio de dos mil cinco, la representación de la empresa solicitante interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada en el resultando II anterior, argumentando que la marca de su representada es original y novedosa, que no pretenden tener exclusividad de la palabra “CARNET”, su pretensión es que se les proteja el signo en la clase 36, que posee suficiente distintividad por la forma en que se combinan el elemento gráfico y el elemento nominativo, que se han registrado muchas palabras de uso común antes, que no se alude a cualidades o características de los servicios a proteger, que el signo debe de analizarse en su conjunto, y que el Registro ha registrado anteriormente otras marcas en situación más precaria, como CRISTAR para cristales o JUGUS para jugos.
- IV. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Hechos probados. Se tiene como único hecho probado que el señor Claudio Murillo Ramírez, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno-quinientos

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

cincuenta y siete-cuatrocientos cuarenta y tres, es apoderado especial de la empresa Promoción y Operación S.A. de C.V. (folio 28).

SEGUNDO. Hechos no probados. No existen hechos no probados de interés para la resolución del presente asunto.

TERCERO. Motivos del rechazo efectuado en el Registro, defensa del apelante. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial fundó el rechazo efectuado en las siguientes causales del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), a saber:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.

(...)

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.

(...)

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...),”

concluyendo, que el signo no es susceptible de ser registrado, pues lo conforman palabras genéricas, de orden común, no hay novedad u originalidad, que la palabra CARNET es de uso cotidiano y relacionada a los servicios indicados, pueden inducir a error en cuanto a la verdadera naturaleza de estos, o los describen indefectiblemente, por lo que se indica que el signo es carente de carácter distintivo.

A lo anterior contesta el apelante indicando que el signo es original y novedoso, que no pretende exclusividad sobre la palabra CARNET sino que se proteja el signo específico en clase 36 y para los servicios indicados, que el signo posee suficiente carácter distintivo por su singular forma de proponer los elementos gráficos y nominativos, que el Registro ha otorgado protección a palabras de uso común, que respecto a los servicios solicitados no se da descripción de características o cualidades propias de los servicios a ofrecer, que el signo debe analizarse en su conjunto, y que el registro ha registrado marcas en situación más precaria que la solicitada, como CRISTAR para cristal o JUGUS para jugos. Asimismo, no existe otra marca igual o similar para la clase 36 a la que se aplica la solicitud bajo estudio.

CUARTO. Análisis del signo frente a las causales aludidas por el Registro. Posición del Tribunal frente al caso concreto. Se debe analizar si el signo que se pretende transformar en un registro de marca, sea



se encuentra reñido con las causales de índole intrínseca que son expuestas en el artículo 7 de la Ley de Marcas.

El inciso a) citado por el Registro como causal de exclusión de registro, no es aplicable al caso concreto, puesto que dicha causal está reservada para las marcas tridimensionales, y con ella se trata de excluir la posibilidad de que por medio de una inscripción de marca se pueda acceder, ya sea a la protección de una forma que es la usual para presentar o envasar el producto que se

pretende proteger, o una forma que es necesaria o impuesta para el producto o servicio. Al no tratarse el signo propuesto de una marca tridimensional sino más bien de una marca mixta (compuesta por un elemento gráfico y uno denominativo), no es de aplicación la causal contenida en el referido inciso a).

El inciso c) excluye la posibilidad de registro de un signo que en lenguaje llano o en términos de uso común en el comercio designen al servicio que se pretende distinguir. Siendo que los servicios a proteger son de índole financieros, y bancarios, negocios monetarios, y negocios inmobiliarios, no observa este Tribunal como el elemento denominativo CARNET, puede ser la forma normal de llamar a los servicios expuestos en la usanza comercial costarricense. Tampoco su elemento gráfico puede considerarse que conceptualmente aluda en forma directa a los servicios a distinguir; además, la unión de ambos elementos, que es lo que en definitiva habrá de analizarse, no constituyen la forma usual de llamar en Costa Rica a los servicios financieros, bancarios, negocios monetarios o negocios inmobiliarios, por lo que se debe concluir que la causal contenida en el inciso c) del artículo 7, no es de aplicación para el signo solicitado como marca.

Ahora, indica la resolución venida en alzada, que relacionando el signo cuya protección registral se solicita con los servicios que pretenden distinguir, éste resulta descriptivo, incurriendo en la causal de rechazo contenida en el inciso d) antes transcrito. Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, define que un signo es descriptivo cuando “...hace referencia a alguna cualidad del producto o servicio distinguido (procedencia geográfica, naturaleza, calidad, etc.)...” (Civitas, Madrid, 1ª edición, 2002, página 215). El signo pretendido CARNET es una palabra del idioma francés, cuyo significado es completamente transparente para el público costarricense, sea asimilándolo al concepto del español Carné, término definido por la Real Academia Española de la siguiente forma:

“carné. (Del fr. carnet). 1. m. Librito de apuntes. 2. m. Documento que se expide a favor de una persona, provisto de su fotografía y que la faculta para ejercer ciertas actividades o la acredita como miembro de determinada agrupación. ~ de identidad. 1. m. tarjeta de identidad.” (Diccionario de la Lengua Española, Espasa-Calpe S.A., 2003, versión electrónica 1.0 correspondiente a la 22ª edición impresa).

En Costa Rica, la segunda acepción es la mayormente utilizada para referirse al significado de Carnet, sea la de un documento que sirve para identificar a su portador. Partiendo de esta premisa, no se puede concluir que CARNET sea una denominación capaz de describir los servicios que se pretenden distinguir: financieros, bancarios, negocios monetarios y negocios inmobiliarios. Es lógico pensar que, para poder acceder a estos servicios de seguros, servicios financieros y bancarios, negocios monetarios o negocios inmobiliarios, sea necesario portar algún tipo de identificación especial, un carné proporcionado al efecto por el proveedor de los servicios, pero, dicha asociación no puede considerarse como descriptiva del servicio que se pretende distinguir.

También fundó el Registro su resolución en el inciso g) del artículo 7 citado. La causal de rechazo se refiere a la falta de aptitud distintiva del signo de frente a los servicios que pretende distinguir. Ese elemento es analizado por la jurisprudencia europea de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de la siguiente forma:

“12 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Debe considerarse que posee carácter distintivo la marca que permite distinguir según su origen los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro.

13 De los términos del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC, se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación establecido en dicho artículo.

(...)

15 Es jurisprudencia constante de esta Sala, que la evaluación del carácter distintivo o del carácter no descriptivo de una marca debe efectuarse siempre en relación con los productos o servicios incluidos en la solicitud y no en abstracto (véase la decisión de¹⁴ de junio 2002, R-152/2001-3, SUPERMERCADO FINANCIERO).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

16 *El signo debe considerarse en su conjunto. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya que analizar los diferentes elementos de una marca. Esto suele ser necesario, cuando se tiene una impresión general de la marca y la marca está constituida por dos palabras.*

17 *El público interesado en los productos y servicios en cuestión está integrado por todos los consumidores. Por lo tanto, procede apreciar el carácter distintivo de la marca solicitada tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusci, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartados 30 a 32).” (Resolución de la Tercera Sala de Recurso, cuatro de junio de dos mil tres, asunto R 693-2000-3, consultada en http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/es/R0693_1999-3.pdf).*

Aplicando el anterior razonamiento al signo propuesto como marca, vemos como la denominación CARNET aunada a la parte gráfica que la compone, respecto de los servicios que pretende distinguir, sí es poseedor de carácter distintivo, pues al estar compuesta por una palabra que no hace referencia directa a los servicios que se pretenden distinguir, y además por un elemento gráfico que tampoco se refiere directamente a dichos servicios, es que puede este Tribunal afirmar que el signo propuesto posee un carácter distintivo suficiente para convertirse en un registro de marca.

Para concluir, la resolución final dictada por el Registro, conforme al inciso j) del numeral de cita, le atribuye al signo propuesto, el propiciar que el consumidor incurra en error acerca de la naturaleza de los servicios que se pretenden distinguir, contribuyendo a que se de un engaño a ese público medio al cual va dirigido el distintivo marcario. Manuel Lobato define al signo engañoso referido a la naturaleza de los servicios a distinguir como las

“...marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces. (...)

Como ejemplos de signos denegados por ser engañosos están BANCO para publicaciones o MASCAPÉ para productos que no tienen café.” (op. cit. página 254).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Con respecto al caso concreto, la naturaleza de los servicios que se pretenden distinguir son seguros, financieros y bancarios, monetarios e inmobiliarios, y acerca de ellos, no considera este Tribunal que el signo sea una evocación falaz que pueda causar engaño o confusión.

QUINTO. Análisis del caso desde el punto de vista de marca arbitraria. Analizado el signo propuesto como marca de servicios para distinguir seguros, servicios financieros y bancarios, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, considera este Tribunal que la marca solicitada se constituye en una marca arbitraria, siguiendo para ello el concepto esbozado por el autor Carlos Fernández Novoa, que nos dice: que marca arbitraria es aquella

“...cuyo significado no guarda relación alguna con la naturaleza o las características del correspondiente producto.” (Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, página 209).

En el caso de marras, el signo



no guarda relación con la naturaleza económica de los servicios que pretende distinguir, por lo que respecto de ellos resulta arbitraria. Dicha arbitrariedad es la que le otorga el carácter distintivo al signo, lo cual le da la fuerza intrínseca necesaria para constituirse en un registro de marca.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

SEXTO. Lo que debe ser resuelto. La fuerza intrínseca que posee el signo propuesto para convertirse en un registro de marca, hace que se imponga la continuación del procedimiento de inscripción si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. Por lo que se debe declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la resolución venida en alzada, y en su lugar, ordenar la continuación del procedimiento de inscripción.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa **Promoción y Operación S.A. de C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas veintidós segundos del dos de mayo de dos mil cinco, la que en este acto se revoca, ordenándose en su lugar la continuación del procedimiento de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí indicado no lo impidiere. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca