



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2011-0486-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “*VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD*”**

**PIG IMPROVEMENT COMPANY UK LIMITED, Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11158-2010)**

**[Subcategoría: Marcas y Otros Signos]**

## ***VOTO No. 208-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil doce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-335-794, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **PIG IMPROVEMENT COMPANY UK LIMITED**, sociedad constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, veintiocho segundos del veinte de mayo de dos mil once.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de diciembre de 2010, el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “***VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)***”, en **Clase 42** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Servicios de investigación científica en el área de la genética*”.



**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las catorce horas, seis minutos, veintiocho segundos del veinte de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintisiete de mayo de dos mil once, el Licenciado Vargas Valenzuela en la condición indicada, apeló la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

*Redacta la Juez Mora Cordero, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

**SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial concluye que el signo propuesto no es una denominación de fantasía por cuanto está conformado por palabras que ya existen en nuestro lenguaje y que dan un mensaje



directo sobre las características que supuestamente tiene el servicio que brinda. En este caso, la frase “*una solución integral para maximizar la rentabilidad*” incluida en el diseño de la marca, resulta engañosa ya que, por una parte, los servicios ofrecidos no tienen relación alguna con la idea que refiere la marca y por otra parte, hacen creer al público consumidor que lo protegido tiene determinadas características o que es de cierta naturaleza. De tal manera, no hay evocación alguna y por ello rechaza el registro por contener elementos que pueden causar engaño y confusión en el consumidor, dado lo cual transgrede lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por ello no es posible su registro.

Por su parte, la representación de la empresa apelante solicita se continúe con el trámite solicitado, manifestando que el signo propuesto va dirigido a un sector de la población muy selecto, que maneja los conocimientos de genética y por lo tanto, una denominación como la propuesta, le resulta normal, lógica y apegada a la realidad de ese sector de usuarios. Por eso no puede afirmarse que la marca vaya a causar engaño sobre los servicios ofrecidos por su representada, aunado a que la misma no es descriptiva, ni carece de novedad porque no ha sido presentada de esa misma forma para productos de la clase 42. Sostiene que el hecho de utilizar la combinación de términos “*VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)*” evidentemente es de fantasía, ya que una marca con significado o concepto propio perfectamente puede denominarse como “marca de fantasía”.

**TERCERO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.** En primer término, cabe destacar que el rechazo definido por el Registro de la Propiedad Industrial no se ha fundamentado en la falta de novedad del signo propuesto y por ello resulta innecesario que este Tribunal se refiera a ese alegato.



Por otra parte, dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas, en sus incisos g) y j) se establece que no es procedente el registro como marca de un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, o que pueda causar engaño o confusión sobre su naturaleza, cualidades u otra característica.

En razón de lo anterior, este Tribunal considera que en el signo propuesto existen elementos de uso común, que no permiten su inscripción y aunque no tengan relación directa con los servicios que pretende proteger, esto no significa que sea novedosa, ni siquiera al analizarla en su unidad, ya que definitivamente la marca evoca la idea de que al utilizar esos servicios se obtendrá un mejor resultado, una mayor ganancia, que si se utilizan los servicios similares que preste otra empresa. Tampoco podríamos clasificarla como una marca abstracta o arbitraria, porque aunque fuera considerada de fantasía, el uso de palabras con significado hace que pueda confundir al consumidor del verdadero servicio que va a obtener, sobre todo en cuanto a las ganancias que pueden obtenerse y es precisamente por eso que resulta engañosa. Por estas razones, tal y como resolvió el a quo, lo procedente es denegar el registro por razones intrínsecas, en aplicación de los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, porque la marca no es suficientemente distintiva en cuanto a su objeto de protección y por resultar engañosa en relación con sus características.

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la sociedad **PIG IMPROVEMENT COMPANY UK LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, veintiocho segundos del veinte de mayo de dos mil once, la cual se confirma.

#### **CUARTO. EN CUANTO AL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Víctor Vargas Valenzuela** en representación de la sociedad **PIG IMPROVEMENT COMPANY UK LIMITED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, seis minutos, veintiocho segundos del veinte de mayo de dos mil once, la cual se confirma para que se deniegue el registro del signo “**VALOR TOTAL PIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA MAXIMIZAR LA RENTABILIDAD (DISEÑO)**”. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**

***Norma Ureña Boza***

***Pedro Daniel Suárez Baltodano***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Katty Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**Descriptor.**

**MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**

**TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca descriptiva**

**Marca engañosa**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**