



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Expediente N° 2007-0033-TRA-PI**

**Solicitud de registro de marca “GESTION DE NEGOCIOS”**

**Marcas y otros signos**

**HSM Argentina S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2464-04)**

## ***VOTO N° 223-2007***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las doce horas treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil siete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por Monserrat Bonilla Garro, titular de la cédula de identidad número tres-trescientos cuarenta y siete-setecientos veinticinco, quien actúa en calidad de apoderada de HSM Argentina Sociedad Anónima, constituida bajo las leyes de la República de Argentina, localizada en Avenida Corrientes 222, Piso 6, Buenos Aires, Argentina, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintidós minutos, del veintinueve de junio de dos mil seis.

### **RESULTANDO**

- I. Que en fecha dos de abril de dos mil cuatro, la Licenciada Denise Garnier Acuña, representando a HSM Argentina S.A., solicitó la inscripción de la marca de comercio

## **GESTION DE NEGOCIOS**



para distinguir en la clase 16 de la nomenclatura internacional, revistas e impresos en general.

- II. Que a las doce horas, veintidós minutos, del veintinueve de junio de dos mil seis, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado or Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.** (...)*” (mayúsculas y negritas del original).
- III. Que en fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis, la representación de la empresa solicitante apeló la resolución antes referida, solicitando se revoque la resolución recurrida.
- IV. Que 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 el Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez; y,

#### CONSIDERANDO

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS.** Se tiene como único hecho probado, que Monserrat Bonilla Garro, es apoderada de HSM Argentina S.A. (folio 26).

**SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados de interés para la presente resolución.



**TERCERO. FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. ALEGATOS DE LA APELACIÓN.** La resolución final venida en alza utiliza como fundamento jurídico del rechazo a la solicitud de inscripción los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considerando que el signo GESTION DE NEGOCIOS está conformado por elementos literarios de uso común, y que respecto de los productos a distinguir, resulta descriptiva, por lo que en definitiva, carece de aptitud distintiva.

Contra este razonamiento, alega la apelante que la marca es sugerente y no confunde al público consumidor, que es novedosa y no resulta descriptiva ni atributiva al relacionarla con los productos a proteger, que a las revistas e impresos no se les conoce como “gestión de negocios”, y que la marca debe de analizarse en su conjunto.

**CUARTO. APTITUD DISTINTIVA DEL SIGNO QUE SE PRETENDE INSCRIBIR.** El primer argumento dado por el Registro para el rechazo de la solicitud de inscripción es el contenido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, que indica:

*“Artículo 7.- 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. (...)*”

La aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca. En este sentido, cuando un signo resulta caer en alguna de las condiciones de prohibición de registro contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se puede afirmar que, en un sentido amplio, carece de aptitud distintiva.



Es por esto que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, le ha dado una interpretación estricta al uso de la causal contenida en el inciso g) antes transcrito, para que dicha causal sea utilizada en ciertos casos:

“La falta de aptitud distintiva a la que alude el inciso g) tampoco es aplicable al caso concreto y ello por lo siguiente: de acuerdo con lo que propone el tratadista Manuel Lobato, la causal de “falta de aptitud distintiva” ha de aplicarse cuando el signo propuesto “...se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin relación con los productos o servicios distinguidos. En esta línea se consideran marcas carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos los equipos participantes en dicho torneo). Éste es el criterio mantenido por la OAMI: «cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el producto», Resolución Sala 3.<sup>a</sup> de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO.” (LOBATO, Manuel. **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**. Civitas Ediciones S.L., 1era edición, Madrid, 2002, p. 209).” (Voto 078-2006 de las nueve horas del treinta y uno de marzo de dos mil seis).

Entonces, podemos afirmar que una marca carece de aptitud distintiva, cuando, por su sencillez o su complejidad, no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro de igual o similar naturaleza.

En el presente caso, considera este Tribunal, que GESTION DE NEGOCIOS no cae ni en uno ni en otro extremo, por lo que se puede afirmar que, en un sentido estricto, dicho signo tiene aptitud distintiva, por lo que la aplicación de dicha causal como motivo de rechazo no puede ser amparada por este Tribunal.



**QUINTO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS.** Asimismo, se fundamenta el Registro a la hora de calificar la improcedencia de la inscripción del signo propuesto, en la disposición contenida en el inciso d) del artículo 7 antes mencionado, que dice:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas*

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

*(...)*

*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. (...)*”

A criterio del Registro, GESTION DE NEGOCIOS resulta descriptivo de la naturaleza del producto a distinguir, por transmitir la idea de un producto relacionado con la actividad financiera o de negocios. A este argumento, la apelante replica indicando que el nombre de una revista debe ir relacionado a su contenido y que a las revistas e impresos no se les conoce como “gestión de negocios”.

Este Tribunal acoge el razonamiento de la apelante. Aunque están intrínsecamente unidos, para efectos de análisis de un signo que se pretende inscribir deberá de atenderse a la naturaleza de producto separándola de su contenido. Aplicando el razonamiento al presente caso, con el signo GESTION DE NEGOCIOS se pretenden distinguir en clase 16 revistas e impresos y gestión de negocios por sí no es una característica de las revistas e impresos en general, y no siendo una característica del producto, no es factible aplicarle el inciso d) transcrito líneas atrás. Evidentemente, dichas revistas e impresos tendrán un contenido que puede versar sobre la gestión de negocios, lo cual no incide directamente con el producto a proteger a los efectos de la inscripción del signo solicitado. Debemos recordar que, para analizar signos que se pretenden inscribir, debe el funcionario encargado de la calificación ponerse en la situación del consumidor promedio. Entonces, y bajo esta premisa, vemos que nadie que necesite “gestar un negocio” pretenderá hacerlo adquiriendo una revista o un impreso, por lo que consideramos no existiría una posibilidad real de que el público



consumidor llegue a sufrir un engaño con dicho signo. Pero, al mismo tiempo, lejos de realizar una descripción de características, el signo resulta sugestivo para el público consumidor acerca del contenido de las revistas o impresos distinguidos. El aludir a su contenido no es algo deleznable, existe una delgada línea que divide a los signos sugestivos de los signos descriptivos de características. En el presente caso, a pesar de que el Registro consideró que GESTION DE NEGOCIOS está en el lado de los signos descriptivos, para este Tribunal dicho signo se mantiene en la zona de los signos evocativos, lo cual lo hace elegible para ser inscrito.

*“La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. Hace tiempo ya que se declararon registrables este tipo de marcas, distinguiéndoselas de las denominaciones genéricas, a las que me referiré más adelante, y que son irregistrables.”*  
**(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 3era edición ampliada y actualizada, 1999, página 34)**

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Encontrando este Tribunal que, intrínsecamente, el signo propuesto cumple con las condiciones debidas para poder convertirse en un registro de marca, es que debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintidós minutos, del veintinueve de junio de dos mil seis, la cual habrá de revocarse para que se continúe con el trámite de inscripción del signo GESTION DE NEGOCIOS, si otra causa ajena a la aquí analizada no lo impidiere.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa HSM Argentina Sociedad Anónima, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, veintidós



minutos, del veintinueve de junio de dos mil seis, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado, si otro motivo ajeno a los aquí analizados 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.**

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Lic. Walter Méndez Vargas*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*



### Descriptores

- Marca descriptiva
- Marca con falta de distintiva (distintividad)