



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0532-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CARRO LOCURA”

MATTEL, INC., Apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 1560-2011)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 229-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de febrero del dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MATTEL, INC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, domiciliada en 333 Continental Blvd., El Segundo, California 90210, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con veintinueve minutos y seis segundos del treinta de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de febrero de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, de calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**CARRO LOCURA**”, para proteger y distinguir, en la clase 35 de la nomenclatura internacional: *“servicios de tienda para venta al detalle de juegos, juguetes y artículos deportivos. Servicios de publicidad,*



gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y ventas”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 11:29:06 horas del 30 de mayo de 2011, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** // *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase internacional solicitada. (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día 07 de junio de 2011, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **MATTEL, INC.**, apeló la resolución referida, expresando agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió que el signo propuesto “**CARRO LOCURA**” está constituido por términos que causan engaño y confusión respecto



a los servicios que se desean proteger, frase que en relación con los servicios que se pretenden proteger resultan engañosas debido a que imprimen en la mente del consumidor medio, una idea errónea dado que ésta hace referencia a un producto particular, con lo que se denota la confusión que le causaría al consumidor promedio, ya que al observar el distintivo nos vende la idea de un servicio relacionado con carros, situación que no es efectiva a la hora de contratar los servicios, en virtud que como lo indicó la apelante el “servicio que se pretende no incluye carros” por lo que tal circunstancia impide la inscripción de la solicitud que nos ocupa, en razón de que podría causar engaño o confusión al consumidor promedio con respecto a los verdaderos servicios a proteger y distinguir, situación por la cual el signo marcario propuesto no es susceptible de registro al ser inadmisibile por razones intrínsecas al violentar el literal j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978.

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que no existe posibilidad de generar engaño o confusión a los consumidores ya que lo que se pretende proteger es el servicio de tienda de venta al detalle, no juegos, juguetes y artículos deportivos los cuales comprenden se enlistan en otras clases. Señala que la denominación cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral por cuanto es una deformación arbitraria lo que la convierte en una denominación de fantasía; además de que no ha sido utilizada para proteger los servicios que pretende proteger en su mercado, y este es un elemento que de ser sobrevalorado. Alega finalmente que la resolución apelada no hace referencia a los argumentos manifestados por su representada mediante escrito del 15 de abril de 2011, por cuanto solo indica someramente en l Considerando III lo que se manifestó pero no lo analiza.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación del inciso g), hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que también el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese



literal, pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, en razón de utilizan términos genéricos y de uso común, y más bien, el uso de tal marca podría resultar engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció el Órgano a quo, al ser los servicios a proteger totalmente distintos a las características enunciadas en el distintivo solicitado.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**CARRO LOCURA**”, en virtud de que no califica para efectos registrales ya que puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la naturaleza de los servicios; y tomando en cuenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas, los servicios a proteger y el signo como un todo, se concluye fácilmente que no tienen relación alguna, en este caso servicios como “*servicios de tienda para venta al detalle de juegos, juguetes y artículos deportivos. Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y ventas*”; graban en la mente del consumidor al percibir en su mente el signo solicitado, un concepto o idea totalmente diferente en virtud de que como bien lo señaló el Órgano a quo dichos servicios no tienen ninguna relación con carros, resultando la marca propuesta claramente engañosa y presta a confusión para el consumidor, en virtud de los servicios resaltados supra que pretende proteger y distinguir, lo anterior de conformidad con el inciso j) del numeral 7º de la Ley de cita, además de **carecer de distintividad respecto de tales servicios**, en los términos señalados en el inciso g) del numeral 7º de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su impugnación, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **MATTEL, INC.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca



de servicios “**CARRO LOCURA**”, por su falta de distintividad y tendencia a engaño y confusión al consumidor de conformidad y en concordancia con el inciso j) del artículo citado, respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, los términos que se buscan proteger como marca incurren perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo falto de distintividad, y presto a engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MATTEL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas con veintinueve minutos y seis segundos del treinta de mayo del dos mil once, la que en este acto se confirma.

QUINTO. 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, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E.**



Peralta Volio, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **MATTEL, INC.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las once horas con veintinueve minutos y seis segundos del treinta de mayo del dos mil once, la cual se confirma, denegándose el signo solicitado. 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 Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55