

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0985-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “*LIBROWEB SANTILLANA (DISEÑO)*”**

**SANTILLANA, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7159-2012)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO No. 350-2013***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cuarenta minutos del doce de abril de dos mil trece.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el **Licenciado Sergio Quesada González**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-553-680, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **SANTILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-145880, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del once de setiembre de dos mil doce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de agosto de 2012, el **Licenciado Sergio Quesada González**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de comercio “***LIBROWEB SANTILLANA (DISEÑO)***”, en **Clase 41** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger “*Servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, y, en particular, servicios de edición y publicación en cualquier soporte, incluidos los electrónicos, de contenidos, libros y textos, que no sean textos publicitarios, servicios de edición y*



*publicación electrónica on-line no descargable a través de redes mundiales de comunicaciones de contenidos, libros y textos, que no sean textos publicitarios, y, en general, los servicios de una editorial. Servicios de producción de películas cinematográficas, programas de radio y televisión y obras teatrales. Alquiler de películas cinematográficas y de vídeo, montaje de programas radiofónicos y de televisión, montajes de películas cinematográficas. Servicios de representación teatrales”.*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del once de setiembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado Sergio Quesada González, en la condición indicada presentó los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de 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 Ureña Boza, 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.** El Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos que causan engaño o confusión respecto de los servicios que desea proteger en clase 41 internacional. Por ello, no es posible su registro ya que transgrede lo dispuesto en el inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante manifiesta que el Registro funda su rechazo en que la partícula “web” del distintivo pretendido hace alusión a los productos que protege, sin tomar en consideración los otros elementos del diseño, sean “libro” y “Santillana”, desmembrando el signo. Agrega que no se solicita la palabra *web* en forma aislada ya que viene adosada al término “Libro”, formando una expresión novedosa que es “LIBROWEB” y se le agrega la marca insignia de la solicitante “SANTILLANA” para hacerla más novedosa y particular. Afirma que dicho signo es evocativo, porque en su integridad de alguna manera se cruza entre sus elementos con los productos a proteger y no descriptivo, que es lo prohibido por el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas. En razón de dichos alegatos, solicita se ordene continuar con el trámite de registro de la marca solicitada.

**TERCERO. ANALISIS DEL CASO CONCRETO.** Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado.



Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

*(...)*

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

De acuerdo con la normativa citada, en líneas generales, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica; y, en particular, cuando pueda causar engaño o confusión en el consumidor sobre su naturaleza o sus cualidades.

Analizada la marca propuesta **“LIBROWEB SANTILLANA (DISEÑO)”** respecto de los servicios que pretende proteger, que se refieren en general a *servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de editorial y producción, alquiler y montaje de películas y de programas de radio, televisión y obras teatrales*, así como, *servicios de edición y publicación en cualquier soporte incluido electrónico y on-line no descargable*, considera este Tribunal Registral que tal como afirma el Registro de la Propiedad Industrial, el signo puede provocar engaño o confusión en el consumidor, nótese que “LIBROWEB SANTILLANA” hace alusión a un libro o al menos una publicación que se distribuye en la web, es decir en forma digital y no impreso.

En razón de lo anterior, resulta claro que el signo propuesto es inadmisibles por razones intrínsecas por violentar la norma transcrita por ser engañosa y, además, por contrariar la doctrina del último párrafo de ese mismo artículo 7, que indica: *“Cuando la marca consista*



*en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.”, dado lo cual, al utilizarse en la marca la palabra “libroweb”, no puede ser concedida para otros productos que no se relacionen con un libro, o al menos una publicación en la web.*

No obstante lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 7 citado, en concordancia con el artículo 18 de la Ley de Marcas, el cual prevé la posibilidad de que la Administración Registral autorice parcialmente la concesión de un registro marcario, limitando su objeto de protección; en forma expresa, a determinados productos o servicios, en aquellos casos que no se justifique una negación total, considera este Tribunal que debe revocarse parcialmente la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, limitándolo a la protección, únicamente, de *“Servicios de edición y publicación electrónica on-line no descargable a través de redes mundiales de comunicaciones de contenidos, libros y textos que no sean textos publicitarios”*. No así para los otros servicios solicitados, en razón de que el signo marcario propuesto sería engañoso y confuso respecto de ellos, de acuerdo al inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Dadas las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Sergio Quesada González**, en representación de la empresa **SANTILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y en consecuencia, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del once de setiembre de dos mil doce, para que se continúe con el trámite correspondiente de la solicitud de registro, pero limitando la lista de servicios a proteger únicamente para *“Servicios de edición y publicación electrónica on-line no descargable a través de redes mundiales de comunicaciones de contenidos, libros y textos que no sean textos publicitarios”*. Asimismo, se confirma parcialmente dicha resolución, en cuanto deniega la

inscripción del signo “LIBROWEB SANTILLANA” para los restantes servicios propuestos.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, **se declara parcialmente con lugar** el recurso de apelación presentado por el **Licenciado Sergio Quesada González**, en representación de la empresa **SANTILLANA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, y en consecuencia, se **revoca parcialmente** la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta y siete segundos del once de setiembre de dos mil doce, pero limitando la lista de servicios a proteger únicamente a “*Servicios de edición y publicación electrónica on-line no descargable a través de redes mundiales de comunicaciones de contenidos, libros y textos que no sean textos publicitarios*”, en razón de lo cual debe el Registro *a quo* continuar con el trámite que corresponda a esta solicitud en los términos indicados. Asimismo, se confirma parcialmente dicha resolución, en cuanto deniega la inscripción del signo “LIBROWEB SANTILLANA” para los restantes servicios propuestos. 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***

***Katía Mora Cordero***

***Guadalupe Ortiz Mora***



**DESCRIPTORES:**

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69