

RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2014-0006-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo AGENDESE .COM (diseño)

Nova Corporación Centroamericana y del Istmo S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2013-8795)

Marcas y otros signos

VOTO N° 398-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas treinta y cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Sylvia Arias Ulate, mayor, casada, abogada, vecina de Alajuela, titular de la cédula de identidad número uno-mil ochenta-ciento sesenta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Nova Corporación Centroamericana y del Istmo S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha once de octubre de dos mil trece, la Licenciada Arias Ulate, representando a la empresa Nova Corporación Centroamericana y del Istmo S.A., solicitó el registro como marca de servicios del signo



para distinguir en la clase 45 de la nomenclatura internacional el servicio de concertar citas mediante internet, solicitud que fue completada de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, correspondiéndole entonces esa fecha como la de su presentación.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución final indicada; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución de las nueve horas, treinta y cuatro minutos, treinta y un segundos del cuatro de diciembre de dos mil trece.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto está compuesto por elementos comunes y genéricos, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que AGENDESE.COM no es la forma usual de identificar el servicio de reservación mediante internet, que el servicio es innovador, que “agendar” vendría a ser anotar algo para no olvidarlo, y no la acción de reservar, y que en definitiva la marca resulta ser evocativa.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. Nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Así, y atinente para el presente asunto, tenemos la establecida en su inciso d):

“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. (...)”

Siendo que la representación de la empresa ha indicado no solicitar ningún derecho sobre el elemento .COM que se encuentra en la composición del signo, ya que éste tan solo sirve para hacer saber al consumidor que el servicio se brinda a través de internet, el presente análisis se centrará en la aptitud distintiva de la palabra AGENDESE.

Lleva razón la apelante en el sentido de que AGENDESE no es la forma usual de llamar en el mercado costarricense al servicio de concertar citas mediante internet, por lo que no se le puede achacar al signo el ser genérico. Sin embargo, considera este Tribunal que el signo si cae en la prohibición de registro para los signos que están compuestos por elementos que, respecto de los productos y/o servicios, resultan ser únicamente descriptores de sus características, inciso d) del artículo 7 antes transcrito.

Si bien, como lo trae a colación la apelante, ni el verbo “agendar”, ni la que sería una de sus formas imperativas, “agéndese”, se encuentran recogidas en el Diccionario de la Lengua Española, el sustantivo “agenda” si lo está, y se refiere a, entre otros sentidos, la “*Relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona en un período.*”, según se recoge en su tercera acepción contenida en el avance a la vigésima tercera edición de este Diccionario. Así, considera este Tribunal que tanto la parte denominativa como el diseño de la marca describen los servicios a proteger; la palabra AGENDESE se configura como un neologismo, sea un vocablo novedoso o recién introducido en el idioma español. Entonces, si bien el verbo AGENDAR no se encuentra recogido en el Diccionario de la Lengua Española, si lo está en el Diccionario de Americanismos, editado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, siendo sus acepciones las siguientes:

“agendar.

I. 1. tr. *Mx, Ho, ES, Pa, Co, Ve, Ch, Py, Ar, Ur, Bo*, p.u. Anotar *alguien* en una agenda datos o informaciones. prest; cult → esm.

2. *Mx, Ho, Ve, Py, Ar; Bo*, p.u. Programar *alguien* en un libro o cuaderno las actividades pendientes, para no olvidarlas. prest; cult → esm.
3. *Mx, Ho, Ve, Py, Ar; Bo*, p.u. Programar *alguien* una relación de los temas que han de tratarse en una junta, o de las actividades sucesivas que han de ejecutarse. prest; cult → esm.
4. *Mx*. Tener previsto *algo una persona*.
5. *Mx*. Considerar un tema problemático para su solución ulterior.”

Dicho verbo y sus diferentes formas gramaticales, así como el sustantivo “agendamiento”, rápidamente se han convertido en términos de uso común en muchos países americanos y también en España. Por ello es que en este sentido, no son admisibles los agravios de la parte al indicar que la parte denominativa de la marca solicitada no existe, porque como ya se indicó, si bien no se encuentra formalmente asentada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, su uso y difusión conllevan a un término conocido y utilizado normalmente en la diaria comunicación.

Sobre la capacidad que puede tener un neologismo para convertirse en un derecho marcario, citamos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, dictada en el asunto T-289/02 en fecha ocho de julio de dos mil cuatro, que sobre el asunto acertadamente indicó:

“...como ha declarado el Tribunal de Justicia, una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos denominativos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o

servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos...”

No considera este Tribunal que el neologismo propuesto no posee un carácter inusual respecto del servicio propuesto, que le añada la aptitud distintiva suficiente como para convertirse en un registro marcario, y en dicho sentido no son admisibles los agravios de la parte al indicar que la parte denominativa de la marca solicitada no existe, porque como ya se indicó si bien no se encuentra formalmente aceptada por la Real Academia Española, su uso y difusión conllevan a que sea un término no susceptible de registración marcaria, pues en este caso describe los servicios a proteger, convirtiéndolo en un signo sin aptitud distintiva para distinguirlos.

Como corolario, solamente resta indicar a la apelante que el hecho de que los servicios que se pretenden prestar sean innovadores en el mercado costarricense, no resulta en una puerta de entrada para el signo propuesto, ya por Voto N° 0224-2014 de este Tribunal se indicó que *“Lo que ha de valorarse a nivel intrínseco para acordar o rechazar el registro de un signo como marca es la relación de este con el listado de productos y servicios pedido, y no si dichos productos y/o servicios son novedosos o no en el mercado.”*. Por ende, dicho argumento no puede ser acogido en esta Sede.

Por lo anteriormente considerado, debe este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N°

35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Sylvia Arias Ulate representando a la empresa Nova Corporación Centroamericana y del Istmo S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cincuenta y ocho minutos, cuarenta y un segundos del dieciocho de noviembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma,



denegándose el registro como marca del signo . Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74