



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0827-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca se servicios “INTELLIGENT ERP”

DISTRIBUIDORA JONANDRE S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 4930-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0434-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas cuarenta minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Hubert Ulloa Monge**, mayor, abogado, portadora de la cédula de identidad 1-801-696, en su condición de apoderado generalísimo de la sociedad **DISTRIBUIDORA JONANDRE S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos con veintidós segundos del veintitrés de agosto de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el veintiuno de mayo del dos mil once ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Hubert Ulloa Monge**, apoderado generalísimo de la sociedad **SIC EQUIPO Y TECNOLIGÍA S.A**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de Costa Rica, solicitó la inscripción de la marca de servicios:

INTELLIGENT ERP



En clase 42 internacional, para proteger y distinguir: ***“Programación de computadores de acuerdo a la clase 42.”***

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas cuarenta y cuatro minutos con veintidós segundos del veintitrés de agosto de dos mil once, resolvió; ***“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha treinta de agosto de dos mil once, el Licenciado **Hubert Ulloa Monge**, representante de la sociedad **DISTRIBUIDORA JONANDRE S.A**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas cincuenta y seis minutos con treinta y dos segundos del dos de septiembre de dos mil once, resolvió; ***“(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (…).”***

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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, 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 Díaz Díaz. , y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHO NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos de tal carácter para la resolución del



presente asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el registro solicitado por considerar luego del análisis realizado; que el signo propuesto **INTELLIGENT ERP** en **clase 42** internacional, no contenía la suficiente distintividad para obtener protección registral, en virtud de que su conformación no resulta novedosa, no existe la originalidad necesaria que requiere todo elemento marcario para ser inscrito, las palabras o vocablos que lo constituyen son descriptivas del servicio a proteger y no posee una carga de distintividad, el hecho de rechazar la inscripción del signo obedece a el análisis en conjunto de todos los elementos que lo componen y en virtud de ello es que se considera que el mismo no ostenta la suficiente aptitud distintiva tomando en cuenta los servicios a proteger, lo cual lo hace descriptivo de los servicios que ofrece la clase 42 internacional, y en razón de ello la misma es inadmisibile por razones intrínsecas, conforme lo dispone el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representación de la empresa **DISTRIBUIDORA JONANDRE S.A**, dentro de sus agravios a grosso modo indicó; que la marca de su representada en clase 42 internacional, pretende la protección de programación de computadoras. Las iniciales ERP se rechazan al indicarme que es un sistema de software de planificación de recursos empresariales, pero mi marca es para el comercio de programación de computadoras en forma genérica y no especifica de un software para un fin específico. La marca que pretendo inscribir no se encuentra inscrita en Propiedad Industrial, por lo que considero que no es atendible el argumento que las iniciales indicadas correspondan a un software y mi marca es en clase 42.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:



*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios** a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”*
(Agregada la negrilla)

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:*

(...)

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

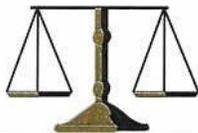
d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

(...)

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata ...”(Lo subrayado no corresponde a su original)

De acuerdo con los incisos del artículo 7 citados, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado sea de **uso común** en el lenguaje corriente, para el producto o servicio que pretende proteger, cuando sea **descriptivo** o calificativo de las características de ese producto o servicio y cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva**



respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulte carente de **originalidad, novedad y especialidad**, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa).*” (Laborde, citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108.

En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”

La **distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. En este sentido, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que, de conformidad con el artículo **7 incisos c) d) g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro el signo propuesto **“INTELLIGENT ERP”** para proteger y distinguir en **clase 42** de la nomenclatura internacional: **“Programación de computadores”**. Toda vez que tal y como fue analizado en un primer escenario la solicitud propuesta bajo su concepto global se encuentra relacionada directamente con el objeto de los servicios a proteger y en segundo escenario encontramos en su conformación el término genérico **“ERP”** que es un sistema de software



de planificación de recursos empresariales, lo cual induce a que la denominación se torne descriptiva con respecto al servicio a proteger, por ende carente de actitud distintiva para obtener protección registral.

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 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado **Hubert Ulloa Monge**, representante de la sociedad **DISTRIBUIDORA JONANDRE S.A**, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos con veintidós segundos del veintitrés de agosto de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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 .- **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora