

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0322-TRA-PI



Solicitud de registro de como marca del signo

GRUPO NACION GN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2033)

Marcas y otros signos

VOTO 0607-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación planteado por el licenciado Claudio Murillo Ramírez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0557-0443, en su condición de apoderado de la empresa GRUPO NACION GN S.A., cédula jurídica 3-101-102844, domiciliada en San José, Tibás, Llorente, edificio La Nación, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:48 horas del 2 de mayo de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2017, el licenciado **Murillo Ramírez** en la condición indicada solicitó la inscripción como marca de servicios del signo



para distinguir servicios de telecomunicaciones con el fin de realizar actividades relacionados con buscar carros.

SEGUNDO. Por resolución de las 14:34:48 horas del 2 de mayo de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado.

TERCERO. Inconforme con la resolución indicada, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de mayo de 2017 la representación de la empresa solicitante presentó recurso de apelación en su contra, el cual fue admitido para ante este Tribunal por resolución de las 11:32:59 horas del 23 de mayo de 2017.

CUARTO. 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 luego de las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo propuesto ya que considera que

...se conforma de elementos denominativos que identifican el servicio a proteger o bien a que se dirige este, pues las palabras que lo conforman son de uso común y

necesarias en el mercado para referirse a cualquier servicio cuyo fin es la búsqueda de un carro, entonces, estas deben de permanecer a libre disposición de cualquier competidor que se dedique a este tipo de actividad...

Concluyendo que se conculca el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega que el Registro de la Propiedad Industrial analizó el signo de manera individual, viendo los diferentes elementos que lo conforman y haciendo conclusiones que no son correctas. Indica que examinando la marca en su totalidad; como lo sugiere la doctrina, incluyendo todos y cada uno de los elementos gráficos y denominativos que la componen considera que sí cuenta con elementos suficientes para ser distintiva, ya que está formada por la palabra **CARRO** y las letras **B-U-S-C** y además contiene elementos adicionales que le dan aptitud distintiva. Tal es el caso del diseño, que es original porque hace alusión a una lupa y a un carro y por ello debe tomarse en consideración a la hora de valorar la marca en su totalidad. Respecto de la palabra **CARRO**, afirma que ésta tiene otros significados muy variados y distintos, por lo que no necesariamente se va a ligar a los servicios que se pretende proteger en este caso, siendo que no se está pretendiendo proteger la palabra **BUSCO**, sino las letras **B-U-S-C** junto el diseño. Con fundamento en dichos agravios afirma que la marca propuesta puede ser evocativa y no descriptiva, lo cual es admitido por nuestra legislación, dado lo cual solicita sea revocada la resolución que apela y se continúe con el trámite de su signo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer distinguir en el comercio unos productos o servicios de otros de igual o similar naturaleza, haciendo posible que el consumidor pueda identificar su origen empresarial y atributos deseados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión informada

de consumo.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende distinguir. Estos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

Artículo 7°- **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.

(...)

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

Comparte este Tribunal el criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial, dado que en un signo mixto debe dársele preponderancia a su contenido denominativo, el cual recordará con mayor facilidad el consumidor; siendo que en este caso es transparente para el consumidor que el signo contiene las palabras “carro” y “busco”, lo cual desde el punto de vista ideológico describe la acción que el signo pretende distinguir como servicio: buscar carros en relación a otras actividades conexas; lo anterior independientemente de que el apelante alegue los distintos significados que pueda tener la palabra “carro” y el alegato de que no existe en el signo la denominación “busco” sino la disposición de letras B-U-S-C- acompañado de una lupa.

Es claro para este Tribunal que la lupa -de forma redonda- de manera transparente sustituye gráficamente la letra “O” que completa la palabra “Busco”, lo cual es percibido por el

consumidor, no como un esfuerzo evocativo del servicio a proteger, sino como una forma descriptiva del mismo.

El elemento gráfico del signo no le es suficientemente distintivo respecto de su componente denominativo, lo cual no le alcanza para otorgarle su registro.

Tal ejercicio no implica desmembrar irregularmente el signo para impedir su inscripción, sino un análisis integral, como signo mixto en relación con los servicios que se pretende proteger, frente a la percepción del consumidor, posición que debe ser tomada en cuenta por el registrador al momento de hacer un estudio de fondo de la solicitud marcaría.

No son de recibo los agravios del apelante, quien pretende hacer ver que las palabras “carro” y “B U S C” en conjunto con la lupa y la figura de un carro son evocativas para los servicios a proteger, y que no se visualiza la palabra BUSCO en ese diseño. Lo cierto es que en el contexto de la propuesta es ineludible pensar que dicho diseño sí encierra esa palabra BUSCO porque la imagen de la lupa da la idea de que forma la vocal O, dándole un significado claro a las letras B U S C.

Por otro lado, aun y cuando la palabra carro tenga otros significados y se identifique con otros términos, el concepto al que refiere siempre va a ser el mismo. Aunado a ello, la figura de un carro dentro de la lupa refuerza esta idea, por lo que no encuentra este Órgano elementos dentro del diseño propuesto que puedan garantizar esa aptitud distintiva respecto de los servicios propuestos, que es requerida para obtener el derecho de exclusiva.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación en contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 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 presentado por el licenciado **Claudio Murillo Ramírez** en representación de la empresa **GRUPO NACION GN S.A.**, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:34:48 horas del 2 de mayo de 2017, la cual se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN
TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES
TNR: 00.60.59