



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0075-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

TAXIS ROHRMOSER, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2015-9962)

Marcas y otros signos

VOTO N° 631-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cinco minutos del cinco de agosto del dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Ulate Chavarría**, mayor, soltero, taxista, titular de la cédula de identidad número uno- quinientos noventa y uno- doscientos sesenta y cinco, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TAXIS ROHRMOSER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos noventa y dos mil ochocientos nueve, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:42 horas del 11 de enero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el quince de octubre del dos mil quince, el señor Jorge Ulate Chavarría, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó el registro del signo:





como marca de servicios para proteger y distinguir “transporte tipo taxi”.

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las 11:12:42 horas del 11 de enero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de la marca presentada, por considerar que ésta no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, ya que está conformado por un conjunto de palabras y figuras que describen el servicio, es decir, el servicio de TAXI que presta una empresa con establecimiento en San José.

TERCERO. El señor Jorge Ulate Chavarría, en representación de la empresa **TAXIS ROHRMOSER SOCIEDAD ANÓNIMA.**, el dieciséis de enero del dos mil dieciséis, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada anteriormente, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las 11:32:58 horas del 28 de enero del 2016, admitió el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

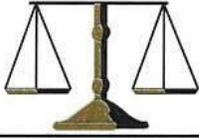
CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Cervantes Barrantes y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.



TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se está solicitando

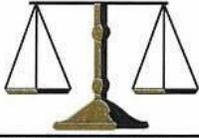


la marca de servicios ^{2.1.15} en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir “transporte de tipo taxi”. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca presentada, por considerar que ésta no posee la suficiente aptitud distintiva que requiere todo signo para ser registrado, ya que está conformado por un conjunto de palabras y figuras que describen el servicio, es decir, el servicio de TAXI que presta una empresa con establecimiento en San José.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente interpuso recurso de apelación, en el cual señaló: 1.- Que los argumentos no son de recibo y no debió rechazarse. 2.- El logo y marca son originales, no están registrados previamente. 3.- Han operado principios discriminatorios en contra de la recurrente, que hay multiples ejemplos de marcas con la expresión San José. 4.- El logo es ilustrativo, claro, explícito, no afecta colores reservados. En la audiencia otorgada por este Tribunal la apelante agregó, 5.-. En el artículo 3 está permitido el uso de términos e indicaciones geográficas y cita marcas con denominaciones San José.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas como signos que distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece.

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y otras ya existentes o inscritas, ya sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo



perjudicial o porque pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2°, define el término marca como “*cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra*”. Establece así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

En la Ley citada, **no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad**: a) **sea por razones intrínsecas**, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) **sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros**, es decir, cuando se pudiere originar un **riesgo de confusión** entre los signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.



Partiendo de lo señalado anteriormente, cabe mencionar, que los motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de los cuales nos interesa destacar:

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

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

En este sentido, el tratadista Otamendi, señala que

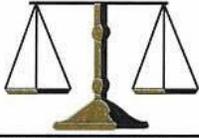
“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca [...]. El carácter distintivo se mide o se establece con relación a los productos o servicios que va a distinguir.” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989, p. 25**).

Por consiguiente, de acuerdo a la normativa y doctrina marcaria transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, sino goza de distintividad suficiente respecto de los servicios o productos proteger.

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la marca propuesta



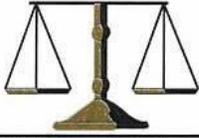
para proteger y distinguir “transporte tipo taxi”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, es mixta-compleja conformada por la frase **TAXI SAN JOSÉ**, por un diseño de una figura de una silueta de una persona levantando la mano para parar un vehículo-taxi y además por un número de teléfono 2296-2525. Como puede observarse, la marca solicitada es un signo formado por la frase **TAXI SAN JOSÉ Tel: 2296-2525**, esta es una expresión de uso común, esto en primer lugar, porque la palabra **TAXI** es un término de



conocimiento general de los ciudadanos costarricenses y del mundo, la cual se asemeja a un vehículo que presta un servicio público de transporte a personas. La expresión SAN JOSÉ, es un sustantivo que refiere al lugar donde se presta el servicio y la indicación del número de teléfono 2296-2525, para comunicarse con ese medio de transporte, son elementos de conocimiento común y general de los usuarios. El diseño y la figura de una silueta de una persona haciendo la parada a un vehículo de taxi, refuerza conceptualmente lo que es el servicio de taxi, por lo que el consumidor-usuario asociará la parte denominativa con la gráfica, para ubicarse que está ante un servicio público de transporte de taxi .

Según lo expuesto, la marca solicitada está conformada por una serie de elementos de uso común o necesarios en el comercio, de manera que la denominación **TAXI SAN JOSÉ** Tel:2296-2525, y su **diseño** figura de una silueta de una persona haciendo la parada a un vehículo de taxi, al ser de uso común y necesario en el comercio, se convierte en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a prestar el servicio público de transporte tipo taxi, por lo que esa expresión y su diseño no puede ser apropiable por parte de los terceros y limitar con ello a los demás comerciantes o empresarios a poder utilizarlos en sus propuestas. Por ende, el operador jurídico a la hora de realizar el análisis del signo conforme a la normativa que regula la materia no podría hacer caso omiso a lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y considerarlos como elementos que le proporcionan el grado de distintividad suficiente para obtener la protección registral, ya que este numeral señala que cuando el signo esté compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.

Así, las cosas, la marca propuesta quebranta el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, para la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. De ahí, que no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: *“las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al titular de*

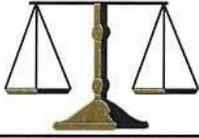


la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras". Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al tratarse de una denominación de uso común y de conocimiento general, así como su diseño, elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.

Al tenor de la normativa y doctrina citada, considera este Tribunal, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar el registro de la marca solicitada, por lo que el primer agravio planteado por la recurrente en cuanto a que los argumentos no son de recibo y no debió rechazarse, no es admisible, pues, el signo a registrar no cumple con el requisito esencial que debe tener la marca, tal y como lo señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[...] *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*”.

Consecuentemente y de acuerdo a lo anterior, el segundo agravio respecto a que el logo y la marca son originales, tampoco es admisible, porque el logo-diseño, silueta de una persona haciendo la parada a un vehículo de taxi, refuerza la idea o concepto del término TAXI , que es un vehículo que presta un servicio público de transporte a personas, por lo que no genera la distintividad necesaria en relación al servicio a proteger, que es el transporte tipo taxi, ya que describe el servicio de **TAXI** que presta una empresa con establecimiento en San José. Por consiguiente, cuando la apelante en su cuarto agravio alega que su logo es ilustrativo, claro, explícito, no afecta colores reservado, a lo que hace alusión, es que el mismo es descriptivo del servicio a prestar, por lo que este no es distintivo.

En lo concerniente al tercer agravio, en cuanto a que han operado principios discriminatorios en contra de la recurrente, que hay múltiples ejemplos de marcas con la expresión San José, el mismo no es admisible. Cabe advertir a la recurrente, que cuando existan otras marcas inscritas -lo cual no está demostrado aquí- no es imperativo para este Tribunal o la autoridad registral inscribir el signo solicitado, cada caso requiere un estudio independiente de acuerdo a como se ha



planteado el asunto en el expediente. De ahí, que el hecho de que se hayan inscrito marcas que contengan la palabra SAN JOSÉ a favor de diferentes titulares, considera esta instancia de alzada que con base en el principio de territorialidad de las marcas, estas se analizan de conformidad con la legislación marcaria nacional y además cada solicitud es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral, a efecto, de que el operador jurídico adopte la decisión más adecuada y razonable.

Respecto del agravio quinto, en cuanto a que en el artículo 3° está permitido el uso de términos e indicaciones geográficas y cita marcas con denominaciones San José, el mismo no es admisible, porque una indicación geográfica per se, requiere de ciertos requisitos, y en el presente caso no estamos en presencia de una. Para lo cual se advierte a la recurrente que una indicación geográfica de acuerdo al artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es “[...] aquella que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica.”

De acuerdo a la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal



que la marca de servicios  en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, no es factible de registro por razones intrínsecas, por lo que resulta procedente declarar **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Jorge Ulate Chavarría**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TAXIS ROHRMOSER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:42 horas del 11 de enero del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TAXI SAN JOSE Tel: 2296-2525 (diseño)**”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.



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

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Jorge Ulate Chavarría**, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **TAXIS ROHRMOSER, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:42 horas del 11 de enero del 2016, la que en este acto **se confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TAXI SAN JOSE Tel: 2296-2525 (diseño)**”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.-**

Rocío Cervantes Barrantes

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES
TE. MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TE. Marca con falta de distintiva
TE. MARCA ENGAÑOSA
TG. MARCAS INADMISIBLES
TNR. 00.60.55