



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-0376-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicios “BUSCANDO MI CASA (DISEÑO)”

GRUPO NACIÓN GN S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 7199-09)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 711-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas del veintitrés de agosto de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor **Jorge Robert Lara**, mayor, casado, empresario, vecino de Coronado, titular de la cédula de identidad número número uno-quinientos cuarenta y cuatro-trescientos trece, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO NACIÓN GN, S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, un minuto, cincuenta y seis segundos del seis de mayo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el catorce de agosto de dos mil nueve, la Licenciada **Kenlly Alfaro Ugalde**, mayor, soltera, abogada, vecina de San Francisco de Dos Ríos, cincuenta metros sur y cincuenta metros este de Burger King Parque de la Paz, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos



cuarenta-quinientos veintiséis, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCION**, solicitó la inscripción de la marca de comercio “**buscando mi casa (DISEÑO)**” en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “ *se trata de una revista en la cual se publican artículos referentes a vivienda y se promocionan algunos proyectos de vivienda específicos o bien productos que se utilizan en la decoración y para amueblar la viviendas*”.

SEGUNDO. Que habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia de ley, a través de la publicación de edicto en el Diario Oficial La Gaceta número doscientos nueve, doscientos diez y doscientos once, de los días veintiocho, veintinueve y treinta, el señor **Jorge Robert Lara**, en representación de **GRUPO NACIÓN GN S.A.**, se opuso al proceso de inscripción de la marca “**buscando mi casa (DISEÑO)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la representación de la **ASOCIACIÓN CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las doce horas, un minuto, cincuenta y seis segundos del seis de mayo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de mayo de dos mil diez, el señor Jorge Rojas Lara, en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de revocatoria y apelación, y el Registro mediante resolución dictada a las quince horas, ocho minutos, ocho segundos, del diecinueve de mayo de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal Registral.

QUINTO. 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 el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en el aparte 1 encuentran sustento a folios 8 y 19 del expediente, y el aparte 2, encuentra fundamento a folios 74 al 75 del expediente.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas fonéticas como ideológicas entre las marcas “**buscando mi casa (DISEÑO)**” y “**SU CASA**”, pues la marca solicitada contiene una serie de elementos diferenciadores como es su parte denominativa y el diseño especial que la caracteriza y le otorga distintividad necesaria para poder constituir derechos marcarios, a pesar, de que ambos signos coinciden en la palabra “CASA”, este es un término de uso común, que se hace necesario utilizarlo en el título de una revista para poder guiar al consumidor sobre el contenido de la revista, “SU CASA” entonces es una expresión débil, ya que está compuesta por un término genérico, no pudiendo pretender su titular que al tenerla inscrita ante el Registro ningún competidor pueda utilizar el término Casa en sus publicaciones, pues la marca solicitada al estar conformada por elementos



diferenciadores puede ser distinguida.

Por su parte, la representación de la sociedad apelante alega que el denegar la oposición a la solicitud de inscripción de la marca BUSCANDO MI CASA, causa un grave perjuicio, ya que la marca SU CASA es una marca posicionada en el mercado y goza de gran prestigio. Que ambas revistas se refieren a los mismos productos, para lo cual aporta (revista bisemanal), Edición 54 años 2010). Que ni los vocablos calificativos ni la fonética, así como el aspecto ideológico otorgan la suficiente distintividad para coexistir en el mercado, porque si causa confusión en el consumidor.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, **la distintividad**, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Resulta viable en el presente caso confirmar la resolución venida en alzada, ya que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber concedido el registro de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el *a quo* de las marcas **“buscando mi casa (DISEÑO)”** y **“SU CASA”**. Del análisis del expediente, se tiene por acreditado a folio 2 del expediente, que la marca de comercio **“buscando mi casa (DISEÑO)”**, que se pretende inscribir es para proteger y distinguir en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, **“se trata de una revista en la cual se publican artículos referentes a vivienda en la decoración y para amueblar viviendas”**, donde tenemos que, el elemento distintivo de la denominación referida es **“buscando mi”**, ya que el término **“casa”**, es genérico, igual



situación ocurre con la marca de fábrica inscrita “SU CASA”, la cual según consta al folio 74 del expediente, protege en la misma clase mencionada “**revistas, publicaciones periódicas, libros, periódicos, diarios, folletos, semanarios, gráficos y hojas impresas, litografías y toda clase de publicaciones en general**”, donde el elemento distintivo del conjunto es “SU”, ya que la expresión “CASA”, al igual que en el signo solicitado es un vocablo genérico, vemos así, que el término “casa” es utilizado en ambas denominaciones como mero descriptor del tipo de productos y calidades de los mismos que ambas marcas buscan, ya que se refieren a casa en el sentido de productos referidos a vivienda y promoción de proyectos de viviendas específicos.

Como puede apreciarse, el signo inscrito contiene en su denominación la palabra “**casa**”, por lo que considera este Tribunal que la empresa titular del signo “SU CASA” con el que se identifican los productos indicados supra, no puede apropiarse de la expresión “casa”, pues de ser así, se estaría dando un monopolio sobre términos que son necesarios por todos los competidores del sector pertinente, los cuales son de uso libre y necesario en el comercio, por lo que la palabra “casa” se hace impropetible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, hecho que permite a otros competidores en el comercio a hacer uso de dicha palabra, de ahí, que el centro del cotejo es entre “**buscando mi casa (DISEÑO)**” y “SU **CASA**”, siendo, que éstas expresiones desde el punto de vista *gráfico* son completamente diferentes, a excepción de la palabra “casa” que tienen en común ambos signos, la cual no es apropiable por las razones supra citadas. *Fonéticamente*, ambos signos se pronuncian de forma diferente, y auditivamente se escuchan de manera distinta, el único término que se va a percibir igual es casa, no obstante, el signo solicitado además de contener el vocablo “casa” tiene otros elementos como es la frase “**buscando mi**”, y “**un diseño especial**” formado por un dibujo de una casa de color rojo y dentro de ésta la letra “mi” escrita en color blanco. *Ideológicamente*, las marcas bajo estudio transmiten ideas diferentes a pesar de utilizar ambas la palabra “casa”, pues de acuerdo a lo señalado líneas atrás, nos podemos dar cuenta que se puede utilizar el término casa en ambos signos como



mero descriptor del tipo de productos y calidades que estos signos buscan, ya que los distintivos aludidos se refieren al elemento “casa” en el sentido de productos referidos a vivienda, y a la promoción de proyectos de vivienda específicos, de ahí que este Tribunal comparte lo manifestado por el Registro cuando señala que “(...) *la marca BUSCANDO MI CASA (...) se trata de una revista inmobiliaria, principalmente de bienes raíces la cual ayuda a encontrar una casa propia, mientras que SU CASA puede traer a la mente del consumidor ideas diversas sobre productos o servicios a adquirir sobre aspectos inmobiliarios, pero no una idea tan específica como si lo es en el caso de la marca BUSCANDO MI CASA*”. Conforme lo expuesto, tenemos que, en este tipo de marcas para revistas se hace una descripción sugestiva de los productos que se protegen, de tal manera que si relacionamos los artículos 28, 26 incisos b) y c), 38 y 7 in fine, de la Ley de Marcas, se logra determinar que el vocablo “casa” puede ser empleado en los signos referidos, a efecto de describir a que producto se está refiriendo el tipo de revista.

Lo indicado supra, nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “**buscando mi casa (DISEÑO)**” con respecto al término “**SU CASA**”, por consiguiente el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los productos que identifican dichos signos. En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal.

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva



respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

QUINTO. Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca solicitada “**buscando mi casa (DISEÑO)**”, en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la Licenciada **Kenly Alfaro Ugalde**, en su condición de apoderada especial de la **ASOCIACIÓN CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN**, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Robert Lara**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **LA NACIÓN GN S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, un minuto, cincuenta y seis segundos del seis de mayo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma.

SEXTO. 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

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Jorge Robert Lara**, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO NACIÓN GN S.A.** contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, un minuto, cincuenta y seis segundos del seis de mayo de dos mil diez, la cual en este acto se confirma. 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



DESCRIPTORES

Inscripción de la marca

-**TE.** Oposición a la inscripción de la marca

-**TE.** Solicitud de inscripción de la marca

-**TG.** Marcas y signos distintivos

-**TNR.** 00.42.55