



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0165-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “NET CENTER”

DATANET INTERNACIONAL, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 11599-2011)

Marcas y otros signos

VOTO No. 825-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Olman Boraschi Barrantes**, mayor, casado una vez, actuario matemático, vecino de San José, con cédula de identidad 1-476-146, en representación de la empresa **DATANET INTERNACIONAL, S.A.**, sociedad extranjera inscrita en Costa Rica con cédula jurídica 3-012-89818, constituida, organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de noviembre de 2011, el señor **Olman Boraschi Barrantes**, de calidades y en la condición indicadas, solicitó el registro de la marca “**NET CENTER**”, en **Clase 09** de la clasificación internacional, el cual se traduce del idioma inglés al español como “**CENTRO DE RED**”, para distinguir y proteger: “*un paquete de software para la administración automatizada de un centro de atención de llamadas*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las once horas, treinta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de enero de 2012, el representante de la empresa solicitante apeló la resolución referida y en razón de que fue admitido su recurso conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la Juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro del signo solicitado por considerarlo carente de la carga de distintividad necesaria que permita su inscripción en relación con los productos a proteger en clase 09 y por ello no es susceptible de protección registral, dado que transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



Por su parte, la representación de la empresa recurrente alega que la marca “**NET CENTER**” ya estuvo inscrita con anterioridad bajo el Registro No. 109076 desde el 10 de setiembre de 1998, siendo que en ese momento el Registro consideró que la misma sí cumplía con el requisito de distintividad y desde entonces ha estado en uso por parte de su titular, con lo cual se ha posicionado en el mercado nacional e internacional. Es por ello que la denegatoria de su reinscripción, luego de estar más de una década en el mercado, resulta injusta y contradictoria, dado que ese posicionamiento ha requerido mucho esfuerzo humano y económico. Afirma que las palabras NET y CENTER o CENTRO DE RED, en nada hacen referencia o resultan descriptivas de un paquete de software para la administración automatizada de un centro de atención de llamadas, ni resultan de uso común para ese ámbito de atención de llamadas, por el contrario, es suficientemente distintiva para un software o programa de computación. Agrega que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece que “...*La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla...*” y por eso, en este caso, no debe ser un impedimento para su inscripción, que la marca proteja un software para una función específica.

TERCERO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaría es clara en que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos. En el caso bajo estudio, el signo propuesto se compone de dos vocablos, **NET** y **CENTER**, que según el propio solicitante se traduce como “**CENTRO DE RED**”, el cual, al relacionarlo con el objeto de protección pretendido, puede ser entendido por el consumidor, de forma directa, como un centro de asistencia a través de la red.

Esta situación hace que el signo propuesto refiera en forma directa a las características del producto a proteger, en este caso, software para administrar un centro de atención de llamadas, razón por la cual, considera este Tribunal que, tal y como ha sido afirmado por el *a quo*, efectivamente carece de aptitud distintiva y por ello deviene en ininscribible, porque no resulta



idóneo para individualizarlos de otros similares que se ofrezcan en el mercado.

En este mismo orden de ideas, efectivamente, el artículo 03 de la Ley de Marcas, en líneas generales, define cuales son los signos que pueden constituirse en marca, disponiendo en su párrafo final que “...*La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla...*”

De lo anterior, interpreta y alega el recurrente que, no puede fundamentarse el rechazo de la solicitud de registro del signo “NET CENTER”, en el hecho de que con ella se pretenda proteger un software destinado a cumplir una función específica.

Examinada dicha disposición dentro de todo el contexto de ese artículo 3:

Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca *Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.*

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.



La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla.”

Entiende este Tribunal, que dicha norma refiere a la naturaleza misma de los productos o servicios objeto de protección mediante signos marcarios y no a la marca en sí, es decir, permite que cualquier tipo de producto o servicio pueda ser protegido por éstos, claro está siempre y cuando con ellos no se violente el ordenamiento jurídico, ni se opongan a la moral y las buenas costumbres.

Sin embargo, dicha norma debe concordarse con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de éste artículo 7, su inciso g) impide la inscripción de un signo marcario cuando “...*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*”

En este punto debe agregarse que la distintividad es una particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda tomar libremente su decisión de consumo, respecto de otros bienes ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser asociados. Y es que, esa **distintividad** de la 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 sea el signo respecto a tales bienes, menos distintivo será.

Así las cosas, una vez analizado el expediente venido en Alzada, coincide este Tribunal Registral con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en el sentido que, el hecho que estuviera inscrita la marca con anterioridad no obliga a su registro en este momento, por



cuanto el análisis en cada caso en particular atiende a distintos escenarios y debe sujetarse al ordenamiento vigente y el contenido del expediente, tal como lo establece el Transitorio I de la Ley de Marcas, No. 7978 de 06 de enero de 2000. Aunado a lo anterior, es evidente que la presente solicitud no corresponde a una renovación del signo por cuanto, lamentablemente la parte interesada no la gestionó dentro del término establecido en el artículo 21 de la Ley de citas.

Asimismo, considera esta Autoridad de Alzada que el denominativo “CENTRO DE RED” no le otorga suficiente distintividad y por lo tanto, toma la decisión de confirmar la resolución recurrida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 inciso g), y en consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor **Olman Boraschi Barrantes**, en representación de la empresa **DATANET INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se confirma.

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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por el señor **Olman Boraschi Barrantes**, en representación de la empresa **DATANET INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, treinta y tres minutos, cincuenta y dos segundos del veintitrés de enero de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro



del signo “**NET CENTER**”. 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55