



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0825-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES”

TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2010-5642)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]

VOTO N° 902-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. — Goicoechea, a las once horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre del dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Paulino Salas Rodríguez**, mayor, casado, Abogado, , titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento treinta y uno- doscientos setenta y cinco, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía **TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA**, cédula jurídica tres- ciento uno- cero treinta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho, domiciliada en Tibás, San Jose, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con dieciocho minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 22 de junio de 2010, el señor Elfego Adan Aquino Jacobo, en representación de la compañía **TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA**, solicitó el registro de la marca de servicios “SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES”, en **clase 39** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir servicios que: *“Incluye esencialmente los servicios prestados de consolidación de carga nacional e internacional para su transporte terrestre, aéreo y marítimo, el transporte de carga*



completa y todo tipo de carga, así como los servicios necesarios relacionados con esos modos de transporte y el comercio exterior, el embalaje de mercancías al igual que el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vista a su preservación o custodia.”

SEGUNDO. Que el Apoderado de la empresa solicitante en contestación a la prevención realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante escrito presentado el día 29 de julio del 2010, solicita que la presente gestión se tramite en adelante con el siguiente texto de marca **“SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES LOS ANDES”**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con dieciocho minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre del 2010, la compañía **TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA**, apeló la resolución referida.

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, 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 Suarez Baltodano; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES**”, propuesta por la compañía **TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA**, los literales **c) y g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que el signo marcario propuestos contiene palabras genéricas de uso común y ser además una designación usual del servicio que desean proteger en la clase internacional solicitada. Además hace alusión a la modificación de la solicitud efectuada para lo cual apporto un nuevo diseño, que resulta improcedente al ser un cambio esencial en la marca de conformidad con el artículo 11 de la ley de marras, siendo consecuente que si desea pedir una marca diferente deberá hacerlo mediante una solicitud nueva conforme los requisitos del artículo 9 de esta ley.

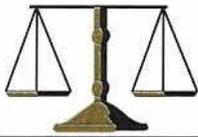
Por su parte el recurrente alega que la resolución cuestionada infringe el correcto entendimiento de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Marcas, al aplicar un criterio muy subjetivo de interpretación sobre los conceptos de lenguaje corriente o usanza comercial, y omite referirse a la petición expresa para que se adicionara el texto de la marca propuesta para individualizarlo aún más, exigiendo un nuevo trámite para ello, lo que es contrario a los principios fundamentales del servicio público, sea de eficiencia y adaptación , estipulados por la Ley General de la Administración Pública. Agrega además que la solicitud de inscripción de esta marca adquiere aptitud distintiva si se analiza en su conjunto como expresión completa en relación con la compañía solicitante y al giro empresarial que se dedica, y no ha podido determinar que la resolución impugnada en el análisis de la expresión completa que se pretende inscribir sea evidente la utilización de conceptos de lenguaje corriente o usanza comercial, lo que impide estimarla como una razón intrínseca para desestimar la gestión de plano. Se refiere también al artículo 11 de la Ley de Marcas, siendo improcedente el argumento de que se trata de un cambio esencial en la marca, no habiendo explicación que valga para estimar que adicionarle a la



expresión “Los Andes” origina un cambio sustancial en la solicitud, sin que pueda considerarse como un trámite nuevo porque no hay una modificación esencial de la gestión y se funda en la utilización de parte de la razón social inscrita de la compañía peticionaria.

Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada, es una marca denominativa, contiene elementos denominativos que son los más relevantes los cuales resultan términos totalmente genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los servicios a proteger (sean éstos servicios de consolidación de carga nacional e internacional para su transporte terrestre, aéreo y marítimo, el transporte de carga completa y todo tipo de carga, así como los servicios necesarios relacionados con esos modos de transporte y el comercio exterior, el embalaje de mercancías al igual que el depósito de mercancías en un almacén o en otro edificio con vista a su preservación o custodia) y que van ligados desde todo punto de vista a dicha materia, específicamente para la clase 39 de la nomenclatura internacional, lo que transgrede el artículo 7 incisos c) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

El elemento denominativo del signo propuesto, sea, la frase “**SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES**”, y, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “*Servicio* (Del lat. *servitium*). **1.m.** Acción y efecto de servir; **Internacional 1. adj.** Perteneciente o relativo a dos o más naciones. **Transporte. 1. m.** Acción y efecto de transporte o transportarse. **2. m.** Sistema de medios para conducir personas y cosas de u lugar a otro”, y por otra parte, los servicios que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión estarían íntimamente relacionados y ligados al signo mismo, **salta a la vista la evidente genericidad y falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos y servicios**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la actividad o promoción para protegerlos, distinguirlos o promocionarlos.



Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme al literal **c)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trate.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES**”, para proteger y distinguir en la clase 39, los servicios designados, ya que el carácter genérico y de uso común que priva al mismo signo de su registro, deviene del vínculo o nexo que exista entre éste y el bien o servicio respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata de los mismos, por ser mera indicación o porque se trata de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades primarias o esenciales, se considera que se trata **de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados productos o servicios **además de carecer de distintividad respecto de los mismos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas.

Concretamente respecto del artículo 7 inciso **g)**, vale decir que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** en relación con el producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto 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 de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108).

En lo que respecta a la modificación del texto de la marca con el aditamento “**LOS ANDES**”,



coincide este Tribunal con el criterio del Registro de la Propiedad Industrial, ya que la solicitante incluyó esta añadidura, mediante la contestación de la prevención realizada por el Registro, contraviniendo claramente el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que establece:

“Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse...” **(Lo subrayado no es propio del original)**

En razón de lo anterior, dicha inclusión la observa este Órgano Colegiado como un cambio esencial en la marca, de tal forma que al añadir “**LOS ANDES**”, lo convierte en otra marca, teniendo un cambio sustancial, e hizo bien el **a quo**, al no admitirla desde un inicio, por lo que no debe ser tomada en cuenta y mucho menos analizada en la resolución que ahora nos ocupa.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Luis Paulino Salas Rodríguez** en su impugnación, el signo propuesto por la compañía **TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA**, resulta un término genérico y de uso común, que lo hace adolecer de la capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por el inciso **c)** del mismo artículo, en relación con la clase 39, de la nomenclatura internacional, y asimismo de la falta de distintividad pura y simple establecida por el mismo inciso **g)**, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**SERVICIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTES**” por resultar términos genéricos y de uso común así como su falta de distintividad respecto de los productos y servicios que protegería, según lo analizado, no viene al caso ahondar más sobre los agravios referidos al artículo 11 de la Ley de Marcas, en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles, por cuanto tal y como lo dijo el Registro de la



Propiedad Industrial “...dicha modificación resulta ser un cambio esencial en la marca de conformidad con el artículo once de la Ley de Marcas; en consecuencia si desea pedir una marca diferente debe hacerlo mediante una solicitud nueva conforme a los requisitos del artículo nueve de la Ley de Marcas;”.

TERCERO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Luis Paulino Salas Rodríguez**, como Apoderado Especial de la compañía **TRANSPORTES LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA**, en contra de la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con dieciocho minutos y cuarenta y un segundos del veintidós de setiembre del dos mil diez, la cual, en lo apelado, 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 para lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55