



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0234-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “JUGUEMOS A CONDUCIR” (DISEÑO) (28)

VICTOR MUSSIO SALAZAR y JOSÉ MANUEL BRENES HERNANDEZ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 11652-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 907-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las catorce horas con quince minutos del doce de Octubre de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta y cinco- ochocientos tres, en su condición de Apoderado Especial de los señores **Víctor Mussio Salazar y José Manuel Brenes Hernández**, cédulas por su orden uno- seiscientos setenta y dos- quinientos seis; tres- doscientos diecinueve- trescientos cinco, ambos mayores de edad, vecinos de San José, Sabana Sur Oeste, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta segundos del catorce de febrero de dos mil doce.

RESULTANDO:

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 de Noviembre del 2011, el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de



productos, **“JUGUEMOS A CONDUCIR” (DISEÑO)**, en clase 28 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: *“Un Juego de mesa educativo sobre la conducción de vehículos y la seguridad vial.”*

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta segundos del catorce de febrero de dos mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

III. Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Febrero del 2012, el Licenciado **Hernández Brenes**, apeló la resolución referida.

IV. 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 la Jueza Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados al producto que desea proteger en clase 28 internacional carece de distintividad, por lo cual no es posible el registro de la misma, por cuanto transgrede el artículo



sétimo que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente alega que el registro pasa por alto que el signo distintivo solicitado es un signo compuesto por un conjunto de elementos y sugiere al consumidor de que trata el producto, pero no califica alguna característica del producto, ya que el signo solicitado no tiene adjetivos calificativos, ni sufijos o prefijos que califiquen el producto. Indica además que cuando se trata de signos compuestos para el consumidor, como lo es en el caso solicitado, el párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que es el que establece las razones intrínsecas por las que un signo no puede ser registrado como marca contiene una excepción a la prohibición establecida por el literal d) del artículo, y en este caso el signo solicitado apreciado en conjunto si tiene aptitud distintiva y fue solicitado para distinguir un producto en particular. Por último se refiere al artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, e indica que esta norma se debe interpretar en concordancia con el precitado párrafo final del artículo 7, estableciendo la posibilidad de que las etiquetas y aquellos signos compuestos por un conjunto de elementos puedan acceder a la protección registral, pese a contener elementos descriptivos o de uso común, protegiéndose registralmente el conjunto y no extendiéndose a los elementos contenidos en ellos y que sean de uso común o descriptivos de los productos o servicios, por lo que no se vulnera la prohibición establecida por el literal d) del artículo 7 de la ley de rito.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**JUGUEMOS A CONDUCIR**” (**DISEÑO**), fundamentado en el artículo 7° inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*

Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se



describe así: la palabra “**JUGUEMOS A CONDUCIR**”, en letras amarillas, con un fondo celeste, siendo, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir el producto.

En este sentido, “**JUGUEMOS A CONDUCIR**”, son términos que son de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica :”*En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los productos que se pretenden ofrecer.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca solicitada en relación con los el producto a saber “*Un Juego de mesa educativo sobre la conducción de vehículos y la seguridad vial*”, que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciarlo en el mercado, en relación con los productos de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección



de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que no lleva razón el recurrente al alegar que se le puede aplicar el artículo 7 párrafo final, y 28 de la Ley de Marcas por cuanto no estamos en presencia de una etiqueta y siendo que el signo propuesto no tiene la suficiente capacidad distintiva lo cual es un requisito esencial para su registrabilidad no resulta viable la inscripción de la solicitud marcaria “**JUGUEMOS A CONDUCIR**”, debiendo declararse sin lugar el recurso de apelación presentado por la representación de los señores **Víctor Mussio Salazar y José Manuel Brenes Hernández**.

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, 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su calidad de apoderado especial de los señores **Víctor Mussio Salazar y José Manuel Brenes Hernández**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos y cincuenta segundos del catorce de



febrero de dos mil doce, la cual se confirma, para que se deniegue la marca “**JUGUEMOS A CONducir**”(DISEÑO). 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.**

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Distintividad

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05