



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2024-0096-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:



**K NUEVE INTERNACIONAL, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-10081
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

VOTO 0147-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Sancho Espinoza, cédula de identidad 4-0137-0285, vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **K NUEVE INTERNACIONAL, S.A.**, entidad costarricense, con cédula de persona jurídica 3-101-141045, domiciliada en Heredia, Santo Domingo, doscientos metros sur de la Basílica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:50:35 horas del 11 de enero de 2024.

Redacta la juez Norma Ureña Boza.



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 10 de octubre de 2023 el señor Ronald Sancho Espinoza, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios



para proteger y distinguir: seguridad privada, en clase 45 internacional.

Ante lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de prevención de fondo dictado a las 11:34:17 horas del 13 de octubre de 2023, le advierte a la representación de la empresa K NUEVE INTERNACIONAL, S.A., que la marca solicitada “CORPORACIÓN k-9 AEROPUERO”, contiene el término K-9, o (k-nine) el cual es un homófono de la palabra canino y se encuentra normalmente relacionado con perros policía o militares, que son usados como unidades de rescate, de búsqueda de drogas y protección; en consecuencia K-9, es una palabra genérica y de uso común e inapropiable al relacionarlo con los servicios que solicita proteger. La marca resulta ser engañosa ya que no indica que los servicios de seguridad estén relacionados con adiestramiento canino, asimismo, si se limitan los servicios de seguridad a adiestramiento de perros para seguridad aeroportuaria el signo no tendría distintividad dado que indica expresamente de que se trata el servicio, en razón de lo anterior, no es posible la inscripción de la marca solicitada, con fundamento en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos).




Por consiguiente, el apoderado de la empresa K NUEVE INTERNACIONAL, S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2023, modificó el

diseño de la marca pretendida de la siguiente manera , según consta a folio 19 del expediente principal.



Mediante resolución final dictada a las 13:50:35 horas del 11 enero de 2024, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud de inscripción del signo, al considerar que es una marca inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el señor Ronald Sancho Espinoza, en la condición indicada, planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó en sus agravios que de conformidad con el auto de prevención de fondo se le indicó que el rechazo de su solicitud es incorrecto, ya que según la resolución dictada a las 11:34:17 horas del 13 de octubre de 2023, se le previno que el término K-9 no era factible su inscripción y que debía modificar o corregir el mismo; en consecuencia, eliminó ese término de la marca,

la cual se presenta de la siguiente forma  , debido a esto no se presenta similitud fonética ni de ningún tipo y mucho menos se genera confusión con respecto a K-9, dejando de existir motivo alguno por el cual no se pueda inscribir la marca solicitada.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. En el encabezado, así como en el considerando primero denominado “SOBRE LAS ALEGACIONES Y PRETENSIONES DE LA PARTE”, de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:50:35 horas del 11 de enero de 2024, indica que se “presentó solicitud de inscripción y registro de la marca de servicios **CORPORACIÓN K-9**



AEROPUERTO (diseño) para proteger y distinguir: “Seguridad Electrónica” en clase 45 internacional, expediente 2023-010081”, y en el considerando quinto denominado “SOBRE EL FONDO”, específicamente, en el aparte “II ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO” señala que “el signo solicitado pretende proteger servicios de “seguridad electrónica”, cuando lo correcto es que la marca de acuerdo a la solicitud se pidió para proteger “seguridad privada” en clase 45. Este Tribunal advierte que lo subrayado constituye un error material, el cual no incide, en el fondo de lo resuelto por la autoridad registral, dado que como puede observarse en el considerando sexto “SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO” el Registro determina “[...] denegar la inscripción de la marca



CORPORACIÓN K-9 AEROPUERTO (diseño) , en razón de que consiste en su totalidad de términos genéricos, de uso común [...] y carentes de aptitud distintiva en relación con los servicios de la clase



45 internacional, [...], sea, servicios de seguridad privada como consta a folio 1 vuelto del expediente principal.

Por lo demás, analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA NO REGISTRACIÓN DEL SIGNO POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de marcas en su artículo 2 define la marca como:

Cualquier signo o combinación de signos que permita 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.

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Para el caso en estudio es necesario referirse a las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende



proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas dentro de los cuales interesa citar los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas, disponen lo siguiente:

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

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.

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

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado consista en una designación común o usual para los productos o servicios a los que refiere, cuando sea descriptivo, no tenga suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto de protección.

En cuanto a la falta de distintividad, es menester señalar que dentro del derecho marcario la distintividad es concebida como la característica o función y requisito para acceder a su protección, porque no solo 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. En relación con la distintividad, el tratadista Diego Chijane, ha indicado que esta es concebida desde dos perspectivas:

- 1) la marca identifica al producto o servicio en sí mismo considerado, lo cual permite *ad extra* la diferenciación de los restantes productos del mercado, incluso otros de la misma empresa, y *ad intra* informa que entre todos los productos que la portan no existen diferencias sustanciales.
- 2) la marca que identifica el origen empresarial, sabiendo el consumidor que, detrás, aunque no la identifique con precisión, existe una unidad productiva que intentará mantener una calidad sostenida de lo comercializado.

[...]

(Chijane, D. (2023). *Tratado de Derecho de Marcas*. Volumen I, Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 3 y 4).

Ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial.


Por otra parte, respecto a la marca descriptiva el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:



Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿Cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, [...] dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades de que se trate. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2021, del 21 de junio de 2021.)

Ahora bien, para el caso que nos ocupa en aplicación de la normativa



transcrita a la marca de servicios , en clase 45 internacional para distinguir seguridad privada, considera este Tribunal que la marca en su conjunto carece de la distintividad necesaria para acceder a su registro, por cuanto se conforma de los términos CORPORACIÓN, K-9 AEROPUERTO, que son genéricos y de uso común, así como descriptivos para el tipo de servicios a proteger, siendo inapropiables marcariamente al ser utilizables dentro del tráfico mercantil y no pueden ser objeto de un monopolio en su uso.


Al respecto, es necesario resaltar que los vocablos que componen el signo solicitado como se indicó son genéricos y de uso común para los servicios a proteger en clase 45, ya que en el comercio es necesaria y usada habitualmente en el ámbito de la seguridad, en el caso concreto, realizada en un aeropuerto a través de canes, toda vez que K-9, alude específicamente, a perros policías que son utilizados para un determinado propósito, sea, para búsqueda de indicios en



diferentes áreas de la investigación criminal, atención de casos en las distintos campos de investigación, búsqueda de indicios balísticos, búsqueda de drogas y otros, conforme la información policial extraída de la página oficial del Organismo de Investigación Judicial (<https://sitiooj.poder-judicial.go.cr/index.php/oficinas/oficina-de-planes-y-operaciones/unidad-canina-k-9>), por lo que el signo cae en la prohibición intrínseca del inciso c) del artículo 7 de la Ley de marcas

De lo anterior, lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual en indicar que la palabra corporación y aeropuerto, son descriptivos, ello, porque el consumidor podría crear en su mente la idea que los servicios a proteger seguridad privada son brindados en un aeropuerto a través de oficiales con caninos. Por lo que la simple combinación de los vocablos CORPORACIÓN-K9-AEROPUERTO, no generan una frase que vaya más allá de la descripción del servicio a proteger.



Al estar conformada la marca propuesta  , por una frase genérica y de uso común, claramente comprensible e identificable, utilizado en el comercio para el prototipo de servicios que pretende proteger, servicios de seguridad privada, en el caso concreto, realizada en un aeropuerto a través de canes, que habitualmente es usada en otras marcas que en el comercio ofrecen servicios de la misma naturaleza, así como descriptiva, porque transmite directamente la idea del servicio que se intenta amparar, hace que el signo carezca de aptitud distintiva, de ahí, que sean aplicables los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas.



Ahora bien, en cuanto a la modificación realizada al signo como lo manifestado por el apelante en sus agravios, este Tribunal avala el criterio externado por el Registro de la Propiedad Intelectual, referente a que no puede admitirse dicha modificación de conformidad con lo establecido en la circular DRPI-004-2007, en relación con el artículo 11 de la Ley de marcas 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.

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.

Al respecto debe aclararse que las modificaciones que el Registro debidamente ha permitido e incluso solicitado, recae sobre aquellos elementos de carácter genérico, necesarios para el comercio y que de




conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley de marcas, no son susceptibles de protección, contrario al presente caso donde el solicitante eliminó una parte fundamental de la marca propuesta, convirtiéndose dicha modificación en un cambio esencial de la marca, y por ende improcedente conforme a la normativa citada.


Es así como la solicitud de registro de marca no puede ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral, como sucede en el presente caso.

Asimismo, conforme lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien para el caso en que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo marcario.



De esta forma, la modificación pretendida,  , por el solicitante y planteada también como principal agravio, resulta totalmente improcedente de conformidad con lo expuesto supra, en virtud de que



está cambiándole a la marca solicitada , un elemento primario, es decir en la parte denominativa sea el término K-9 quedando el signo distinto al propuesto inicialmente, lo que a todas luces resulta un cambio esencial en el signo propuesto.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, considera este Tribunal que el signo propuesto no es susceptible de inscripción de conformidad con los incisos c), d) y g) de la Ley de marcas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Sancho Espinoza, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa K NUEVE INTERNACIONAL, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:50:35 horas del 11 de enero de 2024, la que en este acto se confirma para que se mantenga la denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca de servicios



, en clase 45 de la nomenclatura internacional.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestos, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el señor Ronald Sancho Espinoza, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **KNUEVE INTERNACIONAL, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:50:35 horas del 11 de



enero de 2024, la que en este acto **se confirma** para que se deniegue



la solicitud de inscripción de la marca de servicios , en clase 45 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Cristian Mena Chinchilla

Celso Fonseca Mc Sam

Norma Ureña Boza



lvd/KQB/ORS/CMCH/CFM/NUB

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES

TE: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.41.53

MARCA CON DESIGNACIÓN COMÚN

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.59

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLE

TNR: 00.60.69