



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0998-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “The suite Card”

BARCELÓ DESTINATION SERVICES S.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2840-05)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 005-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero de dos mil diez.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, mayor, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0694-0636, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES S.L.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, domiciliada en Calle Padre Ventura s/n, 07006, Palma de Mallorca, España, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las seis horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta segundos del cinco de agosto de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2007, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Gestor de Negocios de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES S.L.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**The suite Card**”, en **clases 9** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*soportes y dispositivos de registros magnéticos*”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las seis horas con cuarenta y nueve minutos y



cincuenta y segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la Dirección del 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 19 de agosto de 2008, el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES S.L.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución de las ocho horas con treinta minutos del veinte de octubre de dos mil nueve, por escrito presentado ante este Tribunal el día 18 de noviembre de ese mismo año, expresó agravios.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; 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 LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, denegó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**The suite Card**” solicitada por la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES S.L.**, argumentando que el signo marcarío propuesto que traducido al español significa la “tarjeta del departamento”, analizada en su integridad,



carece de distintividad, al estar conformada en su parte denominativa por términos descriptivos, cuyo significado es conocido por la población costarricense, ya que lo que pretende proteger es “Soportes y dispositivos de registros magnéticos”, por lo tanto no es necesario hacer ninguna asociación de la marca con el producto, por cuanto por su misma es la indicación de producto que se pretende proteger en este caso llaves electrónicas para habitaciones (tarjetas para acceso de puertas), por lo que en este sentido no existen elementos de distintividad o de originalidad conteniendo el signo propuesto elementos literarios que relacionados con los productos que desea proteger, lo hacen carente de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza de lo que se busca proteger, agrega además que la marca propuesta resulta ser descriptiva y a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo sétimo, incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, el representante de la empresa apelante alega que la marca solicitada no es ni descriptiva de los productos que se pretenden distinguir con la misma, ni consiste en el nombre usual o común de tales productos, ya que con respecto al carácter descriptivo de la marca solicitada, es claro que la denominación THE SUITE CARD, no es utilizada ni requiere ser utilizada para describir una característica de los productos que se desean distinguir a saber “soportes y dispositivos de registros magnéticos”, por lo que en ese sentido el Registro falla en indicar en qué consiste tal descripción de cualidades o características, y más bien debe forzar el significado de la marca solicitada para dar fundamento a sus argumentos, pero en realidad el resto de los comerciantes no requiere utilizar la marca solicitada para describir los productos a proteger, que a lo sumo resulta evocativa o sugestiva de las características de los productos a distinguir, pero no constituye una forma de describir el producto o la forma usual de designar los productos a proteger.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. Considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues la marca solicitada está compuesta por elementos denominativos, los cuales



resultan términos totalmente genéricos, de uso común y carentes de toda distintividad en relación con los productos a proteger y que van ligados desde todo punto de vista a los mismos; todo lo que transgrede el artículo 7 incisos c), d) y g) de nuestra Ley de Marcas, por resultar términos genéricos y de uso común, que sirven además para calificar o describir alguna característica del producto de que se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto de la distintividad necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como: (...) *Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)*. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó la solicitud de la marca de fábrica y comercio **“The suite Card”** fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de cita, que establece:

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

(...)



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”.*

Merece señalar que este Tribunal está de acuerdo con lo resuelto por el Órgano a quo, en cuanto a utilizar los incisos d) y g) antes citados, agregando que además resulta aplicable al presente caso, el inciso c) del numeral citado, el cual señala lo siguiente:

“(…)

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.”*

En efecto, si la traducción libre y más transparente al español de los elementos denominativos del signo propuesto, sea, la frase “**The suite Card**”, es “**la tarjeta apartamento**”, y por otra parte, los productos que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión estarían íntimamente relacionados y ligados al signo mismo, sean “*soportes y dispositivos de registros magnéticos*”, **salta a la vista la evidente genericidad y falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos**, 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 y asimismo de conformidad con lo establecido por el inciso d) del mismo artículo tampoco puede calificar o describir alguna

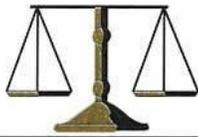


característica del producto o servicio de que se trata ya que incurriríamos en la falta de aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica de conformidad con el inciso g) de la norma citada.

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, “**The suite Card**”, que según quedó claro, traducido al español significa: “**la tarjeta apartamento**”, para proteger y distinguir en la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza “*soportes y dispositivos de registros magnéticos*”, ya que el carácter genérico, de uso común, calificativo y descriptivo 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 alude 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 (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **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).

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras** en su impugnación, el signo propuesto por la empresa **BARCELÓ DESTINATION**



SERVICES S.L., resulta un término genérico, de uso común, calificativo y descriptivo, que lo hace adolecer de la capacidad distintiva pura y simple a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por los incisos c) y d) del mismo artículo, 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 “**The suite Card**”, por resultar términos genéricos, de uso común, calificativo y descriptivo así como su falta de distintividad respecto de los productos que protegería y distinguiría, según lo analizado, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación, que a todas luces resultan inatendibles.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de fábrica y comercio “**The suite card**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los productos que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES S.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 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 interpuesto por el Licenciado **José Paulo Brenes Lleras**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BARCELÓ DESTINATION SERVICES S.L.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las seis horas con cuarenta y nueve minutos y cincuenta segundos del cinco de agosto de dos mil nueve, la cual 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.**

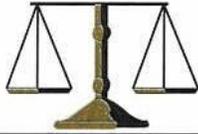
Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55